

# Las 10 cosas que se deben saber sobre Propiedad industrial



# ¿Qué es la Propiedad Industrial?

Se entiende por Propiedad Industrial un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

En España hay varios tipos de derechos de Propiedad Industrial:

- **Diseños industriales:** protegen la apariencia externa de los productos.
- **Signos distintivos (marcas):** identifican los productos y servicios de una determinada entidad.
- **Patentes y modelos de utilidad:** protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos que tienen una aplicación industrial.
- **Topografías de productos semiconductores:** protegen el trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su topografía.



# ¿Qué requisitos debe cumplir una patente?

Son tres requisitos principalmente:

- **Novedad**: la invención no puede estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no debe haberse hecho accesible al público en ninguna parte del mundo, por descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. De ahí la importancia de no publicar hasta que no se haya presentado la solicitud de patente.
- **Actividad inventiva**: a la vista del estado de la técnica, la invención no debe resultar de una manera evidente para un experto en la materia.
- **Aplicación Industrial**: el objeto de la invención debe ser susceptible de fabricación o utilización en cualquier clase de industria.



# ¿Todo tipo de resultados son susceptibles de protegerse mediante patente?

No todos aquellos resultados que cumplen los requisitos mencionados con anterioridad pueden ser protegidos mediante un derecho de patente.

Por ejemplo, no son patentables:

- ✓ aquellas creaciones que cuentan con un derecho de propiedad industrial específico, a saber, creaciones estéticas protegibles mediante diseño, creaciones literarias y programas de ordenador cuya protección es mediante propiedad intelectual.
- ✓ aquellas invenciones que carecen de aplicación industrial como pueden ser, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.
- ✓ aquellas invenciones que sean contrarias al orden público como pueden ser los procedimientos de clonación de seres humanos, ni procedimientos de modificación de la identidad genética.

## ¿En que se diferencia una Patente de un Modelo de Utilidad?

El artículo 143 de la Ley de Patentes establece que “serán protegibles como Modelos de Utilidad las invenciones que siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”.

Los modelos de utilidad únicamente pueden obtenerse para proteger invenciones de producto, nunca de procedimiento y son adecuados para proteger invenciones de menor rango inventivo que la patente. Además, el requisito de novedad únicamente hay que cumplirlo a nivel nacional.

La duración de la protección de un modelo de utilidad es de 10 años frente a los 20 años de una patente.



# ¿A quien corresponde la titularidad de una patente universitaria?

Según el artículo 20.2 de la Ley de Patentes, corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.



# Un derecho de Propiedad Industrial concedido en España ¿es válido en el extranjero?

Los derechos de Propiedad Industrial son territoriales, lo que significa que sólo se tiene la protección en el territorio del país o países en los que se hubiera registrado.

Para proteger los derechos de propiedad industrial en el extranjero sería necesario realizar el trámite de solicitud y registro en cada uno de los países donde quiere obtenerse la protección. Existen acuerdos y tratados internacionales que facilitan las solicitudes y las concesiones de derechos de propiedad industrial con efectos a nivel comunitario o internacional:

- ✓ Patente Europea
- ✓ Solicitud de Patente Internacional PCT



## ¿En qué consiste el Derecho de Prioridad?

La presentación de la solicitud de una Patente en un país miembro del Convenio de la Unión de París (CUP) da lugar al nacimiento de un Derecho de Prioridad.

Según el citado Convenio **El Derecho de Prioridad** consiste en que *“Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención o modelo de utilidad en España gozará de un plazo de 12 meses, para extender su protección en el resto de países, manteniendo la fecha de la primera solicitud”*.



# ¿Cuánto dura la protección de la patente y cómo puedo prolongarla?

Las Patentes poseen una duración máxima de **20 años** a contar desde la fecha de solicitud de la misma. Una vez transcurrido dicho plazo las invenciones pasan a dominio público y cualquier persona puede utilizarlas libremente.

Pasado el máximo de 20 años las patentes no pueden ser objeto de renovación.

Únicamente en el caso de las patentes de productos farmacéuticos y fitosanitarios es posible solicitar lo que se conoce como Certificado Complementario de Protección (CCP), que extiende, por un periodo máximo de cinco años, la protección de la patente una vez haya caducado.



# ¿Qué requisitos formales debe cumplir una solicitud de patente?

Tal y como establece el art. 21 de la Ley de Patentes, una solicitud de patente debe contener:

- Una instancia dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Una descripción del invento para el que se solicita la patente
- Una o varias reivindicaciones
- Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones
- Un resumen de la invención



## ¿Cuánto puede durar el procedimiento de solicitud de una patente?

**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 que el titular de la patente, entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente, dispone de los siguientes derechos:

- ✓ **El derecho de prioridad:** 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.
- ✓ **Protección Provisional:** desde la publicación de la solicitud de patente y siempre que llegue a ser concedida, el solicitante puede exigir una indemnización razonable a cualquier persona que infrinja su patente.
- ✓ Se "**compra tiempo**" evitando que el solicitante tenga que realizar un gran desembolso económico al inicio. El solicitante sólo pasa a una fase posterior si tiene perspectivas de comercialización e implantación en el mercado de su patente.
- ✓ **Obtener rentabilidad económica de la solicitud de patente:** la ley permite ceder, dar en garantía, y licenciar tanto las patentes solicitadas como las concedidas.



## ¿Qué beneficios proporciona a los inventores patentar sus resultados?

Las patentes pueden resultar fundamentales a la hora de convertir ideas e invenciones innovadoras en productos competitivos que aumentan los beneficios.

- **Curriculares**: aparecer en la patente como inventores es un reconocimiento que es considerado en los baremos de promoción profesional.
- **Económicos**: Se pueden obtener ingresos por regalías mediante la concesión de licencias de invenciones patentadas a empresas que tengan la capacidad para comercializarlas. Tal y como se establece en el artículo 20.4 de la Ley de Patentes.



# ¿Qué sucede si no se patentan las invenciones?

- No se ostentaría derecho exclusivo alguno sobre la invención; por tanto tan pronto como la patente sea utilizada o divulgada, la patente pasa a formar parte del dominio público y puede ser utilizada por cualquiera.
- Un tercero podría patentarla: si no se patenta la invención y otra persona ha desarrollado la misma invención o equivalente y decide patentarla, podrá impedir el uso de la misma so pena del pago de unos royalties.
- La transferencia de tecnología quedará dificultada en tanto que la titularidad de la patente no está explícitamente reconocida.



# ¿Es incompatible publicar en revistas científicas y patentar?

No es incompatible, pero hay que proceder en un orden adecuado.

Con la finalidad de cumplir con el requisito de novedad, el contenido de la patente no podrá ser publicado o divulgado en ningún medio antes de solicitar la protección ante el organismo correspondiente.

Una vez presentada la solicitud, el contenido de la invención podrá ser publicado sin tener que esperar a que la patente sea concedida.



# ¿Qué debo hacer cuando he obtenido un resultado que creo que es susceptible de patente?

Acudir a la OTRI para informar del resultado de investigación y sobre todo NO publicar hasta que no se haya protegido.

En la OTRI le informaremos de los trámites a seguir para llevar a cabo la protección de la invención así como de la modalidad más adecuada de protección.



# ¿Cuáles son las ventajas de los documentos de patentes como fuente de información?

- Contienen información que no suele divulgarse en ningún otro tipo de documentos
- Siguen un modelo relativamente estándar que incluye un resumen, información bibliográfica, una descripción de la invención, y en la mayoría de los casos dibujos que la ilustran
- Se clasifican de conformidad con los ámbitos técnicos, mediante una clasificación internacional de patentes
- Abarcan prácticamente todos los campos de la tecnología



# ¿Por qué puede resultar útil la información sobre patentes?

Las patentes constituyen una fuente de información técnica única que puede resultar de gran utilidad a la hora de iniciar una investigación puesto que:

- ✓ ayudan a conocer lo que ya existe, evitando incurrir en gastos innecesarios investigando lo que ya es conocido o en el riesgo de infringir patentes de terceros
- ✓ permiten conocer tecnologías alternativas
- ✓ mantienen al tanto de las últimas tecnologías en su ámbito de especialidad
- ✓ ayudan a encontrar soluciones a problemas técnicos
- ✓ se obtienen ideas para seguir innovando
- ✓ permiten evaluar la patentabilidad de sus propias invenciones

# ¿Dónde y cómo puede obtenerse información sobre patentes?

La creación de las bases de datos de patentes en Internet ha facilitado considerablemente el acceso a la información sobre patentes reduciendo significativamente los costos.

Entre las fuentes de información sobre patentes se incluyen:

- Biblioteca Digital de Propiedad Intelectual de la OMPI:  
<http://www.wipo.int/ipdl>
- Búsquedas individuales en centros de patentes u oficinas nacionales de patentes Ej. [www.oepm.es](http://www.oepm.es) (oficina española de patentes) o [www.epo.org](http://www.epo.org) (Oficina Europea) o [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov) (Oficina americana)
- Búsquedas retrospectivas e informes tecnológicos que facilita la Oficina Española de Patentes y Marcas a cambio del pago de una tasa.



# CONCLUSIONES

## LAS 10 COSAS QUE SE DEBEN SABER SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL (I)

- Una invención es objeto de patente siempre que sea nueva, posea actividad inventiva y aplicación industrial.
- No todos los resultados son patentables, en determinados casos podrán protegerse mediante otro derecho de propiedad industrial o bien mediante el derecho de autor.
- Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación.
- Las patentes tienen una duración máxima de 20 años a contar desde la fecha de solicitud de la misma. Los modelos de utilidad tienen una duración de 10 años.



# CONCLUSIONES

## LAS 10 COSAS QUE SE DEBEN SABER SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL (II)

- Los derechos de Propiedad Industrial son territoriales, sólo gozan de protección en el territorio en el que obtienen el registro.
- Las patentes otorgan beneficios CURRICULARES Y ECONOMICOS.
- Es necesario PATENTAR antes de PUBLICAR.
- Si no se patenta un resultado, tan pronto como sea divulgado, pasa a ser de dominio público y puede ser utilizado por cualquiera.
- Las patentes constituyen una fuente de información tecnológica que nos permite conocer lo que ya existe.
- Ante un resultado de investigación SE DEBE ACUDIR A LA OTRI.

