

COL.LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYA
Secció Tècnica PATENTS

Curs PATENTS QUÍMIQUES AL COL.LEGI

Sesió 7. Barcelona, 2 y 3 de abril 2008

¿Cómo obtener patentes?

Montserrat Jané

Química colegiada

Técnico de patentes y tutora del Centre de Patents de la UB
Socia de la agencia de patentes y marcas ZBM Patents.

Consideraciones a tener en cuenta antes de patentar

- **Análisis de patentabilidad:** Búsquedas sobre el estado de la técnica para determinar si la invención cumple los requisitos de patentabilidad. La búsqueda también servirá para evitar caer en la infracción de una patente por la comercialización de la invención.
- **Análisis de mercado:** necesario antes de lanzar un producto. En el caso de patentar, para determinar si vale la pena invertir los recursos económicos que se destinarán a obtener la patente.
- Establecer donde se encuentra el **mercado potencial**. Tras el año de prioridad deben presentarse solicitudes de patente en todos los países donde se quiera protección.

Consideraciones a tener en cuenta antes de patentar II

- **Coste de la patente**
 - Una solicitud española es relativamente económica y accesible.
 - Cuando la patente se extiende a otros países los costes pueden dispararse.
- Valorar la posibilidad real de que nuestro producto sea copiado. **Si no somos capaces de detectar y probar la eventual infracción** quizás es mejor no patentarlo y guardar la tecnología como secreto industrial
- Tener en cuenta que las solicitudes de patentes **no se publican hasta los 18** meses de su presentación. Por tanto, las patentes en trámite que todavía no se hayan publicado, no pueden ser localizadas en la búsqueda sobre el estado de la técnica.

Cuestiones que hay que aclarar al patentar

- ¿Quiénes son los **coinventores** (a revisar tras redactar las reivindicaciones) y cómo se repartirán los beneficios, en su caso?
- Respecto a cada coinventor, ¿quién tiene el derecho de propiedad: él como persona o su organización (universidad, OPI, empresa...?). Hay que identificar a todos los **copropietarios**.
- ¿Cómo los propietarios se van a **repartir los beneficios** (los futuros e inciertos millones de euros), y **cómo van a compartir los gastos** (los seguros e inminentes miles de euros)?
- ¿Qué copropietario va a aparecer como **solicitante** y seguir la tramitación? En ocasiones es aconsejable que sea **uno solo**; especialmente si es una **universidad pública**, por la exención de tasas en la OEPM.
- ¿Existen **derechos o compromisos anteriores**: *material transfers agreements*, condiciones de financiación, etc?

Tratar la solicitud de patente como confidencial (hasta que se publique), enseñándola sólo mediante *confidentiality agreements*.

3.- Buscar los antecedentes

Aunque no esté en el mercado, habrá antecedentes, más o menos próximos. Hay que localizarlos (mediante búsqueda en bases de datos) para juzgar la novedad y actividad inventiva.



El redactor es un técnico,
que necesita la
colaboración del inventor



Redacción de la solicitud de patente

- Se intenta conseguir la protección más eficaz posible, buscando un equilibrio entre:
 - Los resultados disponibles
 - El estado de la técnica localizado
- El punto más crítico es la redacción de las reivindicaciones, si bien la redacción de la memoria completa resultará muy importante, pues las primeras se interpretarán a la luz de esta memoria

El valor de una solicitud o patente dependerá muchísimo de su redacción

- El estudio de patentabilidad y la correcta redacción de la solicitud prioritaria (la primera) son cruciales para la protección por patente. Si la redacción es mala la protección que dará la patente será prácticamente nula o ineficaz.
- Los costes asociados al trabajo técnico, a pesar de poder ser altos, tienen un peso relativamente bajo en el contexto general de la tramitación si se patenta en varios países.
- Desconfiar de los que no cobren adecuadamente su trabajo técnico: es un síntoma de que no lo hacen bien. Los trámites y las traducciones han de hacerse bien, pero p.ej. nunca mejoran una mala redacción original.

Redacción de la solicitud de patente II

- Información de partida (idea general, producto, informes de laboratorio, borrador de artículos, solicitud de patente ya existente, estado de la técnica conocido por el inventor.....)
- Obtención de información:
 - A partir de los documentos de partida
 - Entrevista con el inventor
 - Búsquedas en otras fuentes de información
- Análisis de la información:
 - Analizar lo que ha hecho el inventor
 - Analizar las diferencias estructurales o funcionales que hay entre lo que ha hecho el inventor y el estado de la técnica más próximo

Redacción de la solicitud de patente III

- Decidir que se va a reivindicar extrapolando hasta los límites en los que la invención funcionaría según el criterio del inventor
- Elegir el problema a resolver (aproximación problema-solución)
- Redacción de la solicitud
 - Redactar el estado de la técnica
 - Redactar las reivindicaciones
 - Trasladar las reivindicaciones a la descripción y completar la misma con la información adicional necesaria, ventajas....

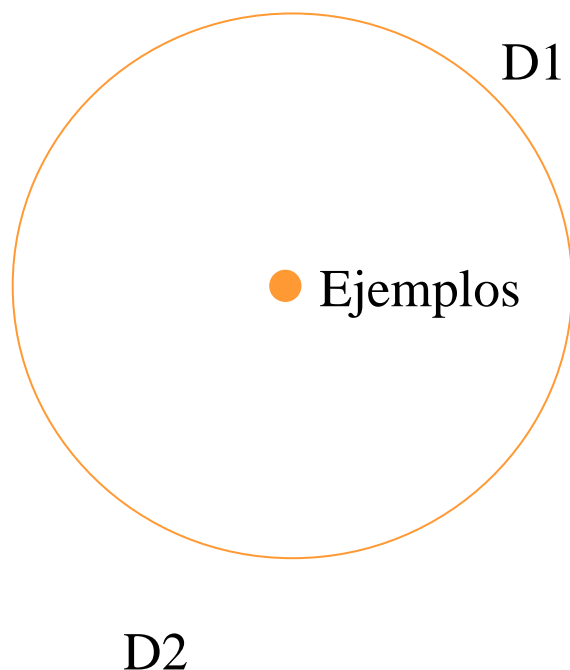
Requisitos fundamentales a considerar cuando se redacta la solicitud de patente

- **Requisitos básicos**
 - **Novedad**
 - **Actividad inventiva**
 - **Aplicabilidad industrial**
- **Otros aspectos a tener en cuenta**
 - **Invención técnica (problema-solución):** La diferencia técnica reivindicada tiene que poder ser expresada como una solución técnica a un problema técnico
 - **Suficiencia de la descripción:** debe estar suficientemente descrita para ser reproducida por un experto en la materia
 - **Unidad:** Un único concepto inventivo con una contribución común al ET

Alcance de la protección

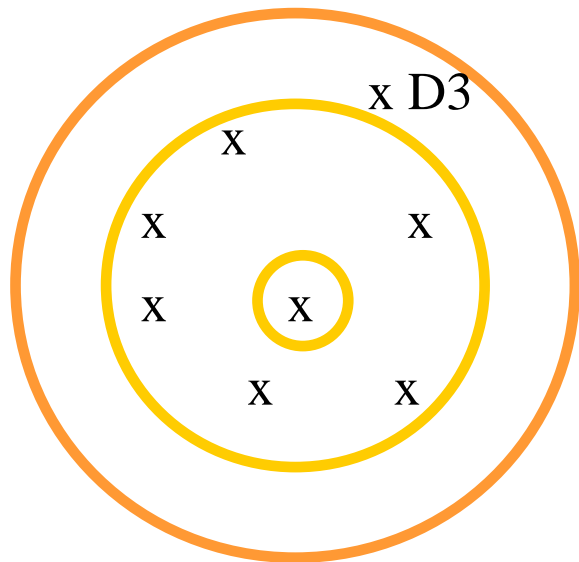
- Las reivindicaciones delimitan el alcance de la invención:
- Artículo 26 LP “Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción”
Equivalente al artículo 84 CPE
- Artículo 69.1 CPE “El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea, estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas” Equivalente al artículo 60.1 LP

Alcance de la protección II



- Empezar por los ejemplos y ampliar hasta llegar al estado de la técnica
- El ámbito de protección de las reivindicaciones debe:
 - Cubrir la invención (solución técnica a un problema técnico)
 - Excluir el estado de la técnica más cercano (novedad)
 - Excluir desarrollos obvios del estado de la técnica (actividad inventiva)

Modificación de las reivindicaciones



- Conviene incluir en la solicitud varias posiciones de retroceso. Las reivindicaciones dependientes tienen que estar soportadas en la descripción
- Esto puede ser importante si se hace necesario limitar las reivindicaciones durante el examen o la oposición, ya que se puede necesitar este material de soporte para demostrar la actividad inventiva de la reivindicación limitada
- Si una reivindicación protege una característica preferida o intervalo puede también ser útil indicar más características de la misma o márgenes preferidos todavía más estrechos que permitan modificaciones en etapas posteriores

5.- Tramitar la patente

Para adquirir un derecho de prioridad internacional (por un año) basta con tramitar la solicitud en España, cosa que conviene hacer a través de un agente de la propiedad industrial.

Derecho de prioridad

- Convenio de la Unión de París. 1883
 - **Año de prioridad:** El titular de una patente dispone de un año de reserva de sus derechos en los países contratantes del tratado, a partir de la fecha en que se hubiera presentado una primera solicitud
 - **Tras una solicitud de patente el titular dispone de un año para pedir patentes en otros países, y, en muchos aspectos, constarán como solicitadas en el mismo momento que la primera (estado de la técnica aplicable)**

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FOMENTO
TITULO DE PATENTE

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FOMENTO
TITULO DE PATENTE

REPUBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FOMENTO
TITULO DE PATENTE

2201 888

El Sr. **Sebastián** ha solicitado la
patente de invención para el
uso de **...**



THE UNITED STATES OF AMERICA

BURO DE INGENIERIA TRONCAL

WHITTON, THOMAS W.

PROVIDED ALWAYS that the
invention is new and original
and that the applicant has
not previously obtained a
patent for the same in any
country.

IN WITNESS WHEREOF, I, the
Secretary of the Interior, have
caused this patent to be
signed and the Great Seal of
the United States to be hereunto
affixed, at Washington, this
... day of ... 19...
Secretary of the Interior



BUNDESREPUBLIK
Urkunde
DEUTSCHE PATENTART



Familia de patentes

- Bajo esta denominación se recogen las patentes solicitadas en diferentes países para una misma invención
- **Patentes equivalentes** son aquéllas que pertenecen a la misma **familia**
- Los **datos de prioridad**, correspondientes a la(s) primera(s) solicitud(es) de patente de la invención, son el vínculo de unión para estos documentos
- El conocimiento de la familia de patentes es imprescindible para saber en qué países existe protección de patente
- La protección de los distintas patentes de una familia no tiene porque ser equivalente

Solicitar en diferentes países

- Normalmente se agota el año de prioridad antes de pedir los equivalentes en otros países
 - Las patentes durarán más (20 años desde la fecha de solicitud)
 - Hay más tiempo para decidir
 - Se puede seguir investigando en el desarrollo del producto (mejora las nuevas solicitudes)
- Una patente puede reivindicar más de una prioridad
 - Típico en patentes con prioridades japonesas

Documentos sin prioridad

- Tras el año de prioridad todavía es posible la solicitud de patentes si la invención no se ha hecho pública
 - El estado de la técnica no recoge las solicitudes de patente en trámite en otras oficinas que no se han publicado
- La primera publicación de una invención debería ser siempre una patente
- Dificultad en la localización de estos documentos ya que no reivindican la prioridad de la primera solicitud
- **Generalmente son patentes importantes**

Patentes sin prioridad en España

- En España hay un gran número de patentes sin prioridad
 - País de segundo orden
 - Idioma diferente al de los países más importantes
 - No entró en el Convenio de la Patente Europea hasta 1986
 - No firmó el tratado PCT hasta 1989

¿Cuándo solicitar una patente?

- En cuanto se den dos requisitos
 - Hay indicios razonables de que el proyecto puede ser viable y rentable
 - El dictamen de patentabilidad es positivo
- Depende mucho de lo “*caliente*” que sea el sector, es decir, de lo importante que sea la actividad de la competencia

Actuaciones tras la solicitud

- **Abandonar**
 - No hay interés comercial
 - La invención no es nueva o inventiva
 - No ha sido viable técnicamente
 - Se debe decidir si se publica o no
- **Abandonar y volver a solicitar**
 - Falta de tiempo para tomar una decisión sobre la validez comercial del proyecto
 - Necesidad de más investigación
 - Depende de la actividad de los competidores

Actuaciones tras la solicitud

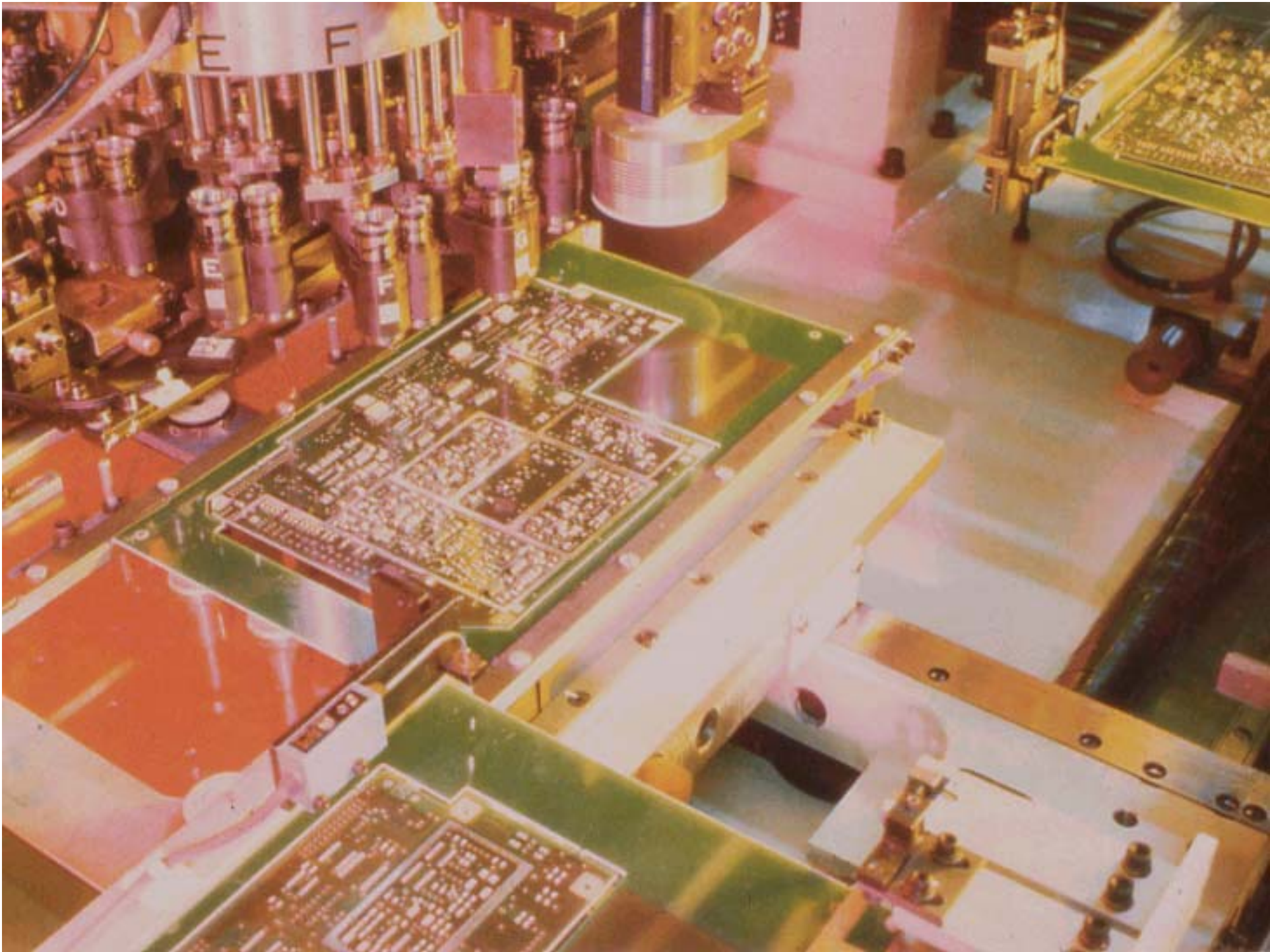
- **Limitarse a una patente nacional**
 - No existe interés en la venta del producto o la licencia de la patente en otros países.
 - La imposibilidad de asumir los gastos de patente en otros países no debe significar la renuncia a los posibles beneficios que den dichos mercados
- **Solicitar patentes en otros países**
 - Decisión puramente empresarial
- Las dos decisiones anteriores se deben tomar a partir de las siguientes preguntas
 - ¿Qué beneficios se espera obtener?
 - ¿Qué diferencia hay entre excluir o no a los competidores?

DÓNDE PATENTAR

- Normalmente se patenta **para controlar la venta** del producto que incorpora la invención, por lo que el tamaño del mercado es determinante (a veces se patenta **para controlar la producción**).
- Se patentará en los mercados (países) en los que haya importantes **expectativas de negocio** (países económicamente importantes).

Depende del sector industrial:

- En **electrónica** se patenta mucho (muchas invenciones distintas), pero en muy pocos países (p.ej. 5-10). Abunda la **explotación compartida** (intercambio masivo de licencias)
- En **química-farmacia-biotecnología** se patenta menos, pero en muchos países (p.ej. 30-50). Abunda la **explotación en exclusiva**.





**FINE AND
INTERMEDIATE
CHEMICALS**

Para que tenga valor, toda solicitud prioritaria ha de poder extender sus derechos a EEUU y los países económicamente más importantes

La **solicitud prioritaria** hay que presentarla en (o a través de) la **OEPM**, pero ha de redactarse pensando en que tendrá que concederse en las tres oficinas de patentes más importantes del mundo. Estos son algunos datos del 2005:

- **EPO** (31 estados = 540 M personas, más que US y JP juntos)

180.000 sols. y 59.000 concesiones (33%).

- **JPO** (2004, Strategic Council on IP para promocionar la PI)

420.000 sols. y 124.000 concesiones (30%).

USPTO (fiscal 2005): 405.000 sols. y 165.000 concesiones (41%).

Los 20 primeros países en producto interior bruto

(en miles de millones de dólares; datos de 2005 / estimaciones para 2007, FMI)

1° EEUU	12.488 / 13.943	11° Rusia	766 / 1.047
2° Japón	4.571 / 4.569	12° Corea del Sur	793 / 949
3° Alemania	2.797 / 2.847	13° India	775 / 925
4° China	2.225 / 2.819	14° México	768 / 894
5° Gran Bretaña	2.201 / 2.367	15° Australia	708 / 764
6° Francia	2.106 / 2.173	16° Países Bajos	625 / 655
7° Italia	1.766 / 1.815	17° Turquía	362 / 447
8° Canadá	1.130 / 1.309	18° Bélgica	372 / 389
9° España	1.127 / 1.230	19° Suecia	368 / 366
10° Brasil	793 / 1.115	20° Suiza	359 / 374

En los países en rojo todavía es difícil hacer valer derechos de patente.

¡España es un caso único!

Presentación solicitud prioritaria

- Tres opciones
 - ES / EP / US
- La elección depende fundamentalmente de:
 - Nivel de protección
 - Informes de las oficinas (EESR)
 - Costes asociados
 - Tasas (excepción de tasas) y traducciones
 - Países de interés
 - Idioma de la documentación de partida
 - Requisito de primera solicitud en España

Solicitud prioritaria ES en OEPM

- Costes asociados (88 €tasas + 400 €honorarios)
- Preparación de la memoria en castellano
 - Problemas traducción al inglés (dificultad y coste)
- Tramitación de la PCT en castellano
 - IET de la OEPM ¿menor reconocimiento internacional?
- Principales inconvenientes:
 - Documento mejorable para la transferencia de tecnología (Traducción al inglés para la solicitud PCT)
 - No IET antes de acabar el año de prioridad
 - La solicitud consta como estado de la técnica en EEUU tras la publicación solicitud (> de 18 meses)

- **La obligación de solicitar la patente en la OEPM para "invenciones españolas" (1/2)**
- **Art. 122 LP:** A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España, no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos dos meses desde que se solicitó la patente ante la OEPM, a menos que se hubiera hecho con expresa autorización de ésta. Dicha autorización no podrá concederse en ningún caso para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional, salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa.
- **Art. 2 RD 2424/1986:** ... Cuando el solicitante de una patente europea tenga su domicilio o sede social en España o su residencia habitual o establecimiento permanente en España y no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, **deberá presentar necesariamente la solicitud en la OEPM** o en las Comunidades Autónomas autorizadas para recibirlas.

Autorización de la OEPM

- Art. 119 LP
 - El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá en secreto durante los dos meses siguientes a la fecha de su presentación, salvo que el Registro de la Propiedad Industrial autorice su divulgación con anterioridad
- La OEPM, por ahora, no facilita autorizaciones para pedir la primera solicitud fuera de España
- No hay pena específica por el incumplimiento del Art. 122

- **La obligación de solicitar la patente en la OEPM para "invenciones españolas" (2/2)**
- Código Penal Art. 277: Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses, el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.
- La LP no contempla sanciones para castigar a quién presente fuera de España la solicitud prioritaria de una "invención española". Pero, dado que el Art. 6.3 del Código Civil dice que "los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención", **el incumplimiento de esta obligación podría dar lugar a patentes nulas**, tanto por la vía nacional como por la europea.

Solicitud prioritaria en OEP

- Coste asociados (0 o 1095 €tasas + 1080 €honor.)
- Preparación memoria en inglés
- Ventajas:
 - Transferencia tecnología (EESR < 6 meses de la solicitud, previo pago tasa)
 - Estado de la técnica frente a solicitudes en EE.UU. en el mes 12 (solicitud PCT en inglés)
- Inconvenientes:
 - No se cumple el requisito de primera solicitud en España
 - España se debe proteger a través de la OEP o PCT

Solicitud prioritaria EP en OEPM

- Ventajas de la presentación de la solicitud EP
- Se cumple el requisito de primera solicitud en España
- Se puede presentar en inglés, pero se debe entregar una traducción al castellano
 - 1 mes de plazo (no implica un retraso en la obtención de la prioridad)
- Exige hacer la traducción al castellano al inicio

Solicitud prioritaria en EE.UU. (US provisional)

- Costes asociados (Aprox. 1000 - 2000 €)
- Preparación memoria en inglés
- Ventajas:
 - Estado de la técnica frente a solicitudes en EE.UU. desde la presentación prioritaria
- Inconvenientes:
 - Incremento de los costes iniciales
 - No se cumple el requisito de primera solicitud en España
 - España se debe proteger a través de la OEP o PCT

Aspectos a decidir al patentar

- Momento para la presentación de la solicitud
- Idioma de la solicitud: castellano o [inglés](#)
- Oficina de presentación de la solicitud prioritaria: [OEPM](#), EPO, USPTO
- Aspectos sobre la redacción: estado de la técnica, problema planteado, generalización de la invención, amplitud de las reivindicaciones

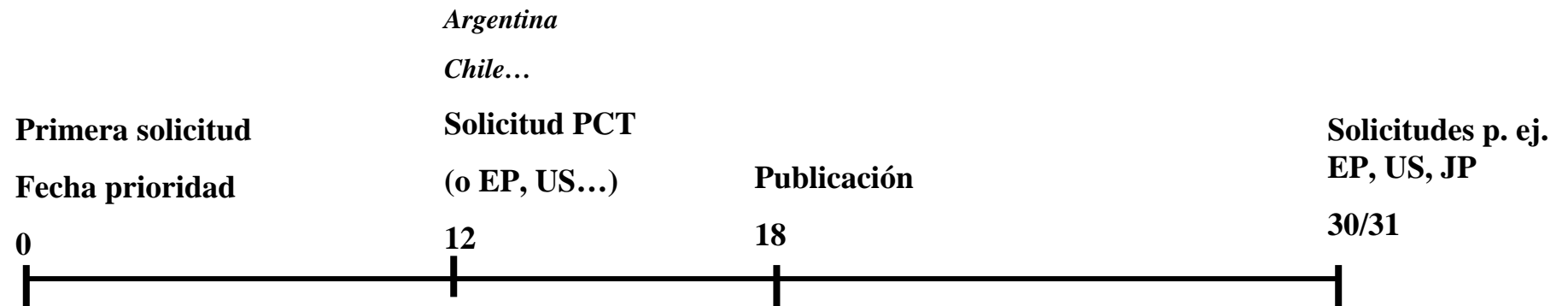
Usuarios diferentes... Necesidades diferentes

- Inventores particulares
- Empresas o instituciones privadas dedicadas principalmente a la investigación (spin-offs biotecnológicas...)
- Universidades y centros públicos de investigación
- Empresas innovadoras
- Empresas imitadoras (empresas de genéricos...)

Inventores particulares

- Informar de las dificultades de la transferencia al inventor, verificar la patentabilidad y, si procede, solicitud de patente o modelo de utilidad en España
- Minimizar gastos
 - Búsqueda de antecedentes
- Interés en transferir la tecnología rápidamente...
(o hacer evidente al inventor la dificultad de la transferencia)
 - No hay compradores
 - No hay capacidad de gestionar el proceso de transferencia

Protección en España y el extranjero



Empresas dedicadas sólo a investigación

- Transferencia de tecnología (prácticamente sin capacidad de producción)
 - Interés en la transferencia de los derechos en el mercado nacional o internacional
- Documentación en castellano y/o inglés
- Capacidad de investigación limitada por proyecto y en función de la posible transferencia
- Capacidad de gasto limitada
 - Normalmente no más allá de una solicitud PCT

Recomendaciones

- Redacción de la memoria y reivindicaciones de forma “amplia”
- Solicitud tan pronto como sea posible (evitar anticipaciones)
- Obtención de una solicitud en inglés en la OEP (2 opciones)
 - Petición del EESR (1050 €)
 - Muy útiles en sectores como el biotecnológico
 - (No pago de la tasa de solicitud EP)
- Agrupar la invención (incluso sin unidad) en una sola solicitud
 - Posibilidad de pedir divisionales con posterioridad
- Haces simultáneos de solicitudes (se pueden agrupar en la PCT)
- Solicitud PCT (añadiendo la posible nueva información)

Universidades y centros públicos de investigación

- Situación similar a las empresas dedicadas a la investigación
- Capacidad de gasto limitada
 - No más allá de una solicitud PCT
- Excepción de pago de tasas en la OEPM
 - Nacional y PCT (salvo tasa de solicitud PCT, 848 €)

Recomendaciones

- Redacción de la memoria y reivindicaciones de forma “amplia”
 - Solicitud tan pronto como sea posible (evitar anticipaciones)
 - Obtención de una solicitud en inglés en la OEP
 - Petición del EESR (1050 €)
- o bien
- **Tramitación en la OEPM para ahorrar tasas PCT**
 - Agrupar la invención (incluso sin unidad) en una sola solicitud
 - Posibilidad de pedir divisionales con posterioridad
 - Haces simultáneos de solicitudes (se pueden agrupar en la PCT)
 - Solicitud PCT (añadiendo la posible nueva información)

Empresas innovadoras

- Interés en explotar la invención y excluir a terceros del mercado
 - Pretensión de bloquear sectores tecnológicos enteros (no sólo el producto comercial)
- Recursos económicos y humanos muy grandes
- Documentación en castellano y/o inglés
- Generalmente interés en patentar en muchos países
- En ocasiones las decisiones relacionadas con la propiedad industrial se “supervisan” desde la sede central

Recomendaciones

- Máxima protección posible
 - Equilibrio entre la protección reivindicada y el riesgo de renuncia a parte de la protección a petición del examinador
 - Limitación Doctrina de los Equivalentes
- Generalmente presentación de una solicitud EP sin tasas
 - Inglés (facilita comunicación con la sede central)
 - Económico
- Continuación con PCT, o bien directamente EP, US, JP... si existe prisa por la concesión (iniciar acciones frente a tribunales). Modelos de utilidad en Alemania

¿Recomendaciones? Hechos

- Presentación de solicitudes de patente de muy dudosa validez
 - Protección amplia y poco específica
 - Dificultad para la realización de búsquedas por parte de las oficinas de patentes
 - Conviene alargar los trámites para mantener la incertidumbre sobre la protección real frente a las empresas competidoras
- En ocasiones, tramitación vía nacional para evitar la posible denegación en un examen de fondo

Empresas imitadoras

Gran parte de la actividad de una empresa de imitadora está supeditada a evitar pleitos o sentencias contrarias en temas de patentes

- Valoración de productos
- Decisiones de comercialización
- Acuerdos
- Proyectos de I + D
- Política de patentes (protección)

Mayor interés en la venta que en la exclusión de terceros del mercado

Lanzamiento de un producto al mercado

- Puede ser necesario el desarrollo de una nueva alternativa válida a las protegidas por patente (galénica, proc. obtención)
- Patente vs. Secreto industrial (farmacia)
 - Las diligencias de comprobación de hechos, la inversión de la carga de la prueba, los análisis de trazas y las necesidades de evidencia de no infracción que piden los compradores hacen casi inviable el secreto
 - A pesar del art. 55 LP, La patente es una herramienta útil en los pleitos
 - Actividad inventiva => No infracción por equivalencia

Recomendaciones

- Patente como medida de defensa y, adicionalmente, también como título para evitar copias
- La(s) posible(s) patente(s) atacante debe(n) figurar en los antecedentes
 - Mejor en el IET
- Idealmente plantear la superación de un problema derivado de la invención de la patente atacante
- Se debe conseguir al menos concesión en la OEP, conveniente en la USPTO
- Concesión antes de comercializar (intentar trámite rápido)
- Evitar datos que afecten negativamente en un pleito

Recomendaciones - II

- Proteger alternativas no infringentes (principalmente polimorfos o formas galénicas)
 - Prevenir la aparición de patentes posteriores (desde valoración del proyecto hasta lanzamiento) de las empresas innovadoras u otras empresas de genéricos
- Valoración de una publicación defensiva frente a una solicitud de patentes
 - Reducción de gastos
 - Mantener en el anonimato el interés por el producto

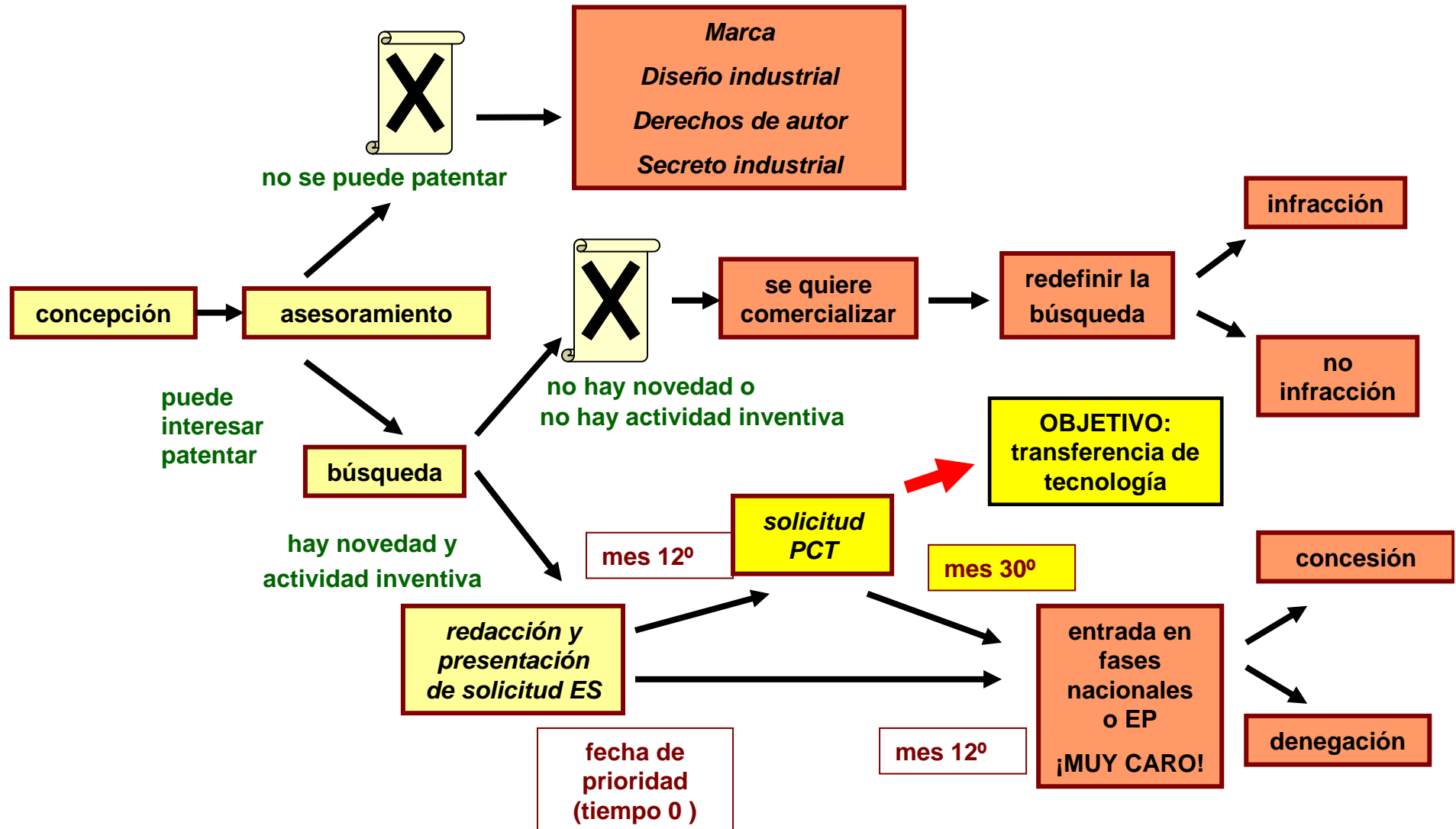
Recomendaciones - III

- Presentación EP con pago tasas de solicitud (EESR con primera opinión, y válido para el trámite PCT o EP posterior)
- Presentación posterior de una PCT, salvo si se tiene claro el interés del proyecto desde el principio o hay prisa ante una posible demanda (EP, US?)
- Intentar una concesión rápida (generalmente no es necesaria la máxima protección)

La estrategia de tramitación de solicitudes de patente dependerá mucho de las circunstancias del caso, p.ej.:

- De si se quiere obtener la **concesión rápida** de un título (de patente o, más rápido aún, de modelo de utilidad) porque el producto patentado va a comercializarse pronto (típico en invenciones electromecánicas); o, por el contrario, se quiere una **concesión lenta**, que retrase los pagos y dé tiempo a evaluar las expectativas de aprobación o negocio (típico de invenciones en farmacia y biomedicina).
- De si se contempla **obtener patentes en países extranjeros** (lo que hace recomendable redactar **en inglés** desde el principio; y solicitar la PCT en inglés para que "cuenta" en US).
- Si no hay gran urgencia, lo habitual es **aprovechar el derecho de prioridad** obtenible con la primera solicitud en (casi) cualquier oficina del mundo. Varios países, incluida ES, obliga a sus solicitantes a **presentar las solicitudes prioritarias en la oficina nacional** para control militar (en ES hay que hacerlo en la OEPM, como solicitud nacional, EP o PCT).
- A lo largo del año de prioridad es frecuente mejorar y ampliar la redacción, antes de presentar las **solicitudes definitivas** (nacionales, EP o PCT).

Situaciones típicas ante el proyecto de patentar



Vías para la solicitud

- Vía nacional
- Vía patente europea
 - España desde 1986
- Vía PCT
 - España desde 1989
 - Capítulo II en España desde 1997
- Vía Comunitaria

Coste aproximado para iniciar el patentamiento: búsqueda, análisis y redacción; tramitación de solicitud prioritaria (ES nacional); tasas OEPM (2006; en EUR)

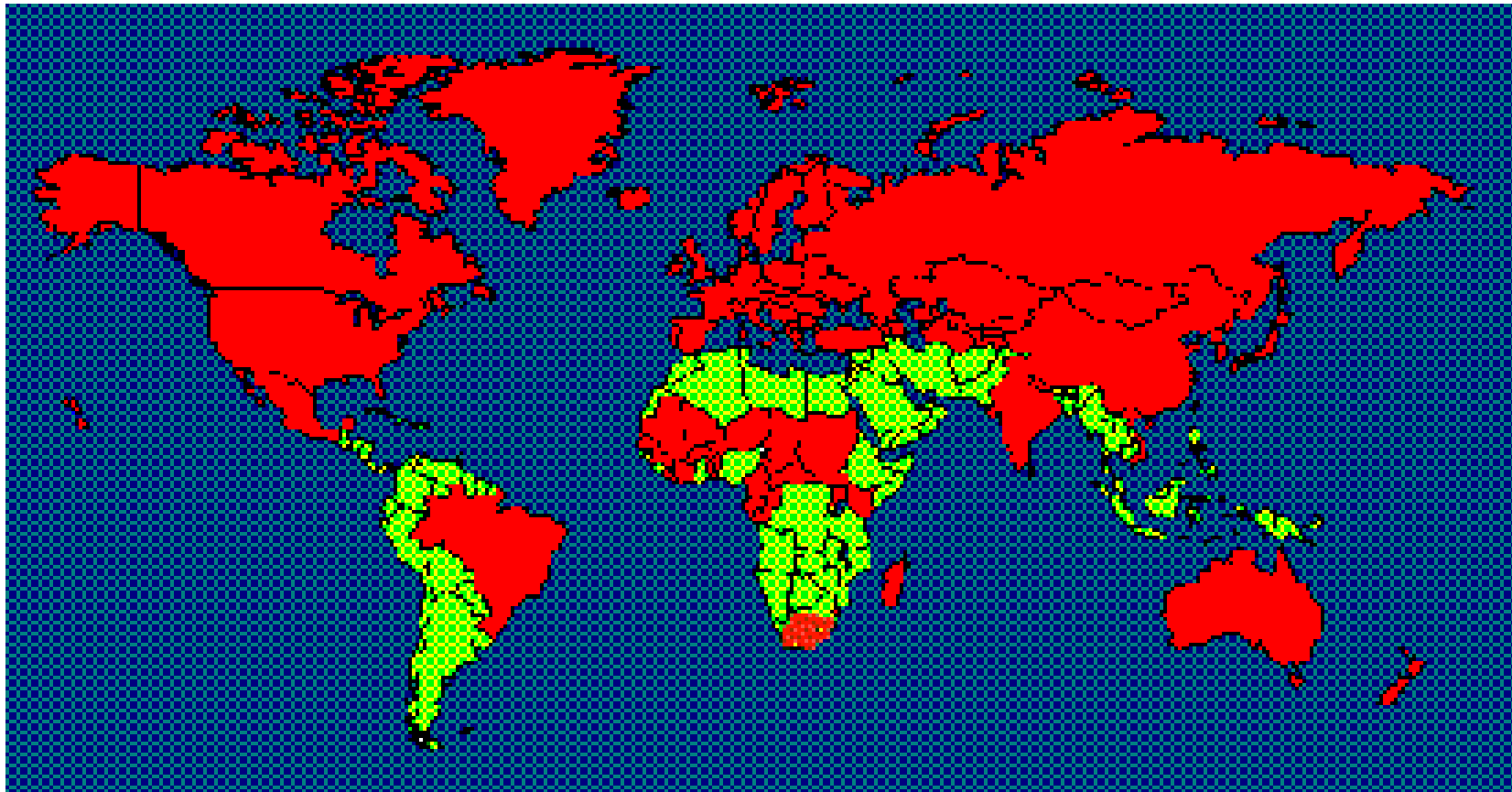
- Búsqueda previa de patentabilidad (aprox.)	500 - 1.000
- Análisis de patentabilidad (aprox.)	1.000 - 1.500
- Redacción en inglés y castellano	1.500 - 4.000
- Presentación de la solicitud (recomendado COAPI)	476
- Petición, traslado y explicación del IET (recom. COAPI)	200
- Tasa OEPM de la solicitud	88,40
- Tasa OEPM de realización del IET (0 EUR si se abandona)	489,03

NOTAS: Los trámites de solicitud los puede hacer el propio solicitante con la ayuda de organismos públicos y la información e impresos en www.oepm.es.

- Para obtener el derecho de prioridad no es necesario pedir el IET.

- El COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial) recomienda a sus colegiados honorarios de "a partir de 172 EUR/h"

El PCT en la actualidad sirve "Para Comprar Tiempo", pues es una forma fácil y barata de extender la protección (o esperar 1,5 años a hacerlo) a prácticamente todo el mundo industrializado



Más de 130 países

La vía PCT es muy popular, y lo seguirá siendo, porque:

- - Engloba la mayoría de países industrializados (más de 130)
- - Simplifica enormemente los trámites iniciales: **Una única solicitud en un único idioma (español, inglés, francés, alemán, ruso, chino, japonés y árabe)**, que conviene que esté **redactada en inglés y teniendo en cuenta las peculiaridades de EPO, EEUU y Japón.**
- - Permite **aplazar la decisión final (y los gastos) hasta 30 meses desde la prioridad (se ganan 18 meses)**
- - Se conoce el **ISR antes de entrar en fase nacional, lo que da una idea de la patentabilidad y ayuda a la toma de decisiones**
- - Se puede conectar con la vía europea (**Euro-PCT**)

Vía PCT

Al ser optativa, muchos solicitantes ya no usan la fase II. El examen preliminar no es vinculante, y a veces resulta contraproducente

PCT fase I

PCT fase II (fase optativa, modificación Art. 22 en abril 2002)

Primera solicitud / Prioridad

Solicitud PCT

Búsqueda internacional

Rectificación reivindicaciones

Publicación solicitud WO

Entrada fase nacional o EP

Entrada PCT II

Examen preliminar (modif.)

Entrada fase nacional o EP

Mes 0

Mes 0-12

Mes 13-16

Mes 16-18

Mes 18

Mes 20-21

Mes 19

Mes 19-28

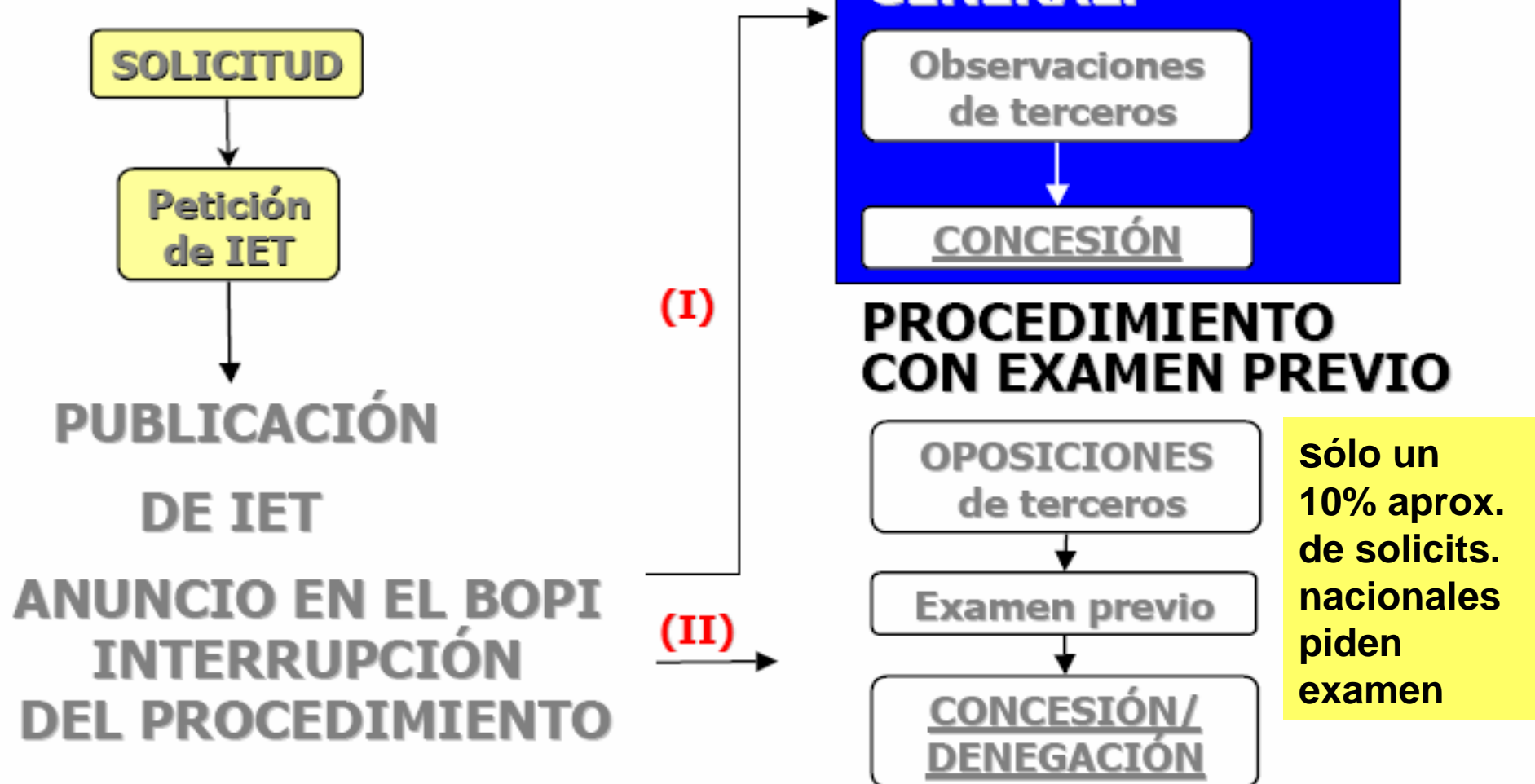
Mes 30-31

Coste típico aproximado de una solicitud PCT en la OEPM (honorarios, tasas OEPM, tasas IB-PCT) (2006, EUR)

- Tasa de transmisión (*)	66,56
- Informe Búsqueda ISA/ES/EP + Opinión Escrita (*)	1.615
- Transmisión del documento de prioridad (*)	26,63
- Presentación internacional (+10 EUR/pág.>25) (incluye la designación de todos los países; más de 100)	900
- Descuento por usar el PCT/EASY	-64
- Descuento por presentación electrónica (no XML)	-129
- Descuento por presentación electrónica (XML)	-193
- Preparación y presentación de la solicitud (rec. COAPI)	2.000
<u>TOTAL APROXIMADO</u> (con sólo descuento PCT/EASY)	<u>4.544</u>

(*) La OEPM no cobra estas tasas a universidades públicas españolas, lo que para éstas significa un gran aliciente para presentar las PCT en español.

• El procedimiento nacional de concesión de patentes



Extractos del "Manual informativo para los solicitantes de patentes (OEPM)"

VI. **TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

La ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece dos procedimientos de concesión:

- un **procedimiento general**, en el que se elabora un **Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)** cuyo objetivo es dar a conocer, con carácter meramente informativo, los antecedentes de la invención que sean necesarios para valorar la novedad y la actividad inventiva de la misma, y
- un **procedimiento de concesión con examen previo**, en el que se realiza además un examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad inventiva así como de la suficiencia de la descripción. Este último procedimiento de concesión es de carácter **optativo** de forma que el solicitante, una vez publicado el Informe sobre el Estado de la Técnica, puede escoger entre continuar por el procedimiento general o bien por la realización del examen de fondo.

Admisión a trámite y otorgamiento de fecha de presentación.

Dentro de los **diez días** siguientes a la recepción de la solicitud de patente en la O.E.P.M., se procede a examinar si reúne los requisitos para poder otorgarle una fecha de presentación. Se notifican al solicitante las deficiencias detectadas en su solicitud, otorgándole un plazo de **diez días** para su corrección; de no hacerlo se considerará **desistida** su solicitud. Si subsana los defectos detectados la fecha de presentación queda modificada, pasando a ser la fecha en la que haya presentado la nueva documentación (art.15 Regl. modificado por R.D. 441/1994).

Examen de la solicitud.

Una vez adjudicada fecha de presentación y transcurridos dos meses durante los cuales la solicitud se mantiene en secreto, se procede al **examen** de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LPE y en el artículo 17 del reglamento de ejecución.

No se examina novedad, ni actividad inventiva ni suficiencia de la descripción

Si existe algún defecto, la Oficina Española de Patentes y Marcas lo comunica al solicitante para que en el **plazo de dos meses** subsane los mismos. Si el solicitante no lo hace se **deniega** la patente. La documentación debe enviarse a la O.E.P.M. indicando claramente el número de la solicitud de patente, con el fin de que quede convenientemente registrada su llegada. La contestación al suspenso da origen al pago de la tasa correspondiente.

Continuación de procedimiento.

Si la solicitud no contiene defectos o una vez subsanados éstos, la O.E.P.M. comunica al solicitante mediante la notificación de **continuación de procedimiento** que debe pedir la **realización del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)**. La petición debe realizarse por escrito (para lo cual la Oficina dispone de un formulario a tal efecto²) **y abonar la tasa** correspondiente. Tanto esta petición como el pago de la tasa se puede hacer desde el inicio de la tramitación del expediente, disponiendo para ello de un plazo de **quince meses** desde la fecha de presentación de la solicitud o, sino lo hubiera hecho dentro de este plazo, la O.E.P.M. le comunicará la obligación de solicitar el I.E.T., para lo cual se le otorga el plazo de **un mes**. En caso de no pedir la realización del IET, la solicitud se considerará **retirada**.

Realización del I.E.T.

Una vez solicitado el Informe sobre el Estado de la Técnica, la O.E.P.M. procede a su realización conforme a la normas de la Ley y del Reglamento.

Publicación de la solicitud y del IET.

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de solicitud o de prioridad en su caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas pone a disposición del público la solicitud de patente, realizando el correspondiente anuncio en el **Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)**, y simultáneamente publica un folleto con el contenido íntegro de la solicitud de patente junto con el IET.

Traslado al solicitante del IET. Interrupción del procedimiento.

Junto con la publicación de los folletos de solicitud e IET, la O.E.P.M. da traslado al solicitante del Informe sobre el Estado de la Técnica así como de los documentos citados en el mismo. La mención en el BOPI de la publicación del IET da lugar a la **interrupción del procedimiento de concesión** por un periodo de **seis meses** durante el cual el solicitante tiene las siguientes opciones:

- solicitar la realización del examen previo
- solicitar la reanudación del procedimiento general de concesión.

Ambas solicitudes deben realizarse por escrito (para lo cual la Oficina dispone de formularios a tal efecto). En el caso de no ejercer ninguna de estas acciones, la O.E.P.M. procederá de oficio a la reanudación del procedimiento general de concesión.

CONTINUACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN

! *Reanudación del procedimiento general. Observaciones de terceros.*

Tanto en el caso de que el solicitante lo haya pedido expresamente, como en el caso de no haber realizado ninguna acción, la O.E.P.M. publicará la mención en el BOPI de que se reanuda el procedimiento general de concesión. Con dicha publicación, se abre un plazo de **dos meses** para que cualquier tercero pueda formular **observaciones**, debidamente **razonadas y documentadas**, sobre la novedad y la actividad inventiva de la invención en base al Informe sobre el Estado de la Técnica.

! *Traslado de observaciones. Modificación de reivindicaciones.*

Finalizado el plazo de observaciones, la O.E.P.M. da traslado de las mismas al solicitante, abriéndose un nuevo **plazo de dos meses** para que formule las observaciones que estime pertinentes al IET, haga los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones de terceros y **modifique, si lo estima conveniente, las **reivindicaciones**** para obviar una posible falta de novedad o actividad inventiva. Se debe tener en cuenta que esta modificación de reivindicaciones **no puede suponer un aumento del objeto de la invención.**

! *Concesión de la patente.*

Finalizado el plazo señalado, la Oficina examinará, en su caso, la modificación de reivindicaciones. Si las nuevas reivindicaciones no pueden ser admitidas, por suponer un aumento o una modificación del objeto de la invención, la O.E.P.M. lo notificará al solicitante para que en el plazo de **10 días** formule las alegaciones que estime convenientes.

Por último, y con independencia del contenido del Informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas, la O.E.P.M. procede a la **concesión** de la patente, anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida junto con el IET y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe.

CONTINUACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO

! Reanudación del procedimiento de concesión con examen previo.

Si el solicitante realiza la petición de realización de examen previo y abona la tasa correspondiente, la Oficina publicará en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI) la reanudación del procedimiento de concesión con examen previo. Junto con la petición de realización de examen, el solicitante podrá presentar (por triplicado) un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, a fin de obviar las posibles objeciones de falta de novedad y actividad inventiva que se pueden deducir del IET. Se debe tener en cuenta que dicha modificación no puede referirse a elementos que **no hayan sido objeto de búsqueda y que no pueden suponer un aumento del objeto de la invención.**

! Oposiciones de terceros

La publicación de la reanudación del procedimiento con examen previo abre un **plazo improrrogable de dos meses** para que cualquier interesado pueda oponerse a la concesión de la patente alegando, de forma **razonada y documentada**, la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la concesión, incluyendo la falta de novedad y/o actividad inventiva o la suficiencia de la descripción.

¡(pseudo) oposición antes del examen!

! Examen de fondo

Una vez transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, la O.E.P.M. procederá al examen de fondo de la solicitud, esto es, el examen de la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción.

Si no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, la O.E.P.M. **concederá la patente** solicitada.

! ***Traslado de los resultados del examen y de las oposiciones presentadas.***

Si se presentaran oposiciones o del examen realizado resultase la falta de algún requisito que impida la concesión de la patente, la O.E.P.M. notificará al solicitante las objeciones existentes y le dará traslado de las oposiciones presentadas. En el **plazo de dos meses** desde la recepción de la notificación, el solicitante podrá modificar la descripción y las reivindicaciones en base al resultado del examen así como contestar a las oposiciones presentadas. En caso contrario, se **denegará** la solicitud de patente.

Aún cuando no se hayan presentado objeciones por parte de la O.E.P.M. pero sí existan oposiciones de terceros, el solicitante **está obligado a contestar** a dichas oposiciones. De no ser así, la Oficina **denegará** la patente solicitada.

! ***Examen de las modificaciones. Resolución motivada.***

Transcurrido el plazo mencionado, la O.E.P.M. examinará las modificaciones presentadas por el solicitante y/o la contestación a las oposiciones de terceros.

Si subsisten objeciones que impidan la concesión de la patente, la Oficina las notificará al solicitante mediante **resolución motivada** otorgando un plazo de un mes para subsanarlas.

! ***Resolución del expediente.***

Concesión

La O.E.P.M. procederá a la concesión de la patente cuando la contestación a las objeciones presentadas tanto como resultado del examen y/o oposiciones de terceros como, en su caso, a la resolución motivada, hayan sido debidamente subsanadas.

En el anuncio de la concesión de la concesión en el BOPI se incluirá la mención de que la misma se ha realizado con examen previo de la novedad y la actividad inventiva de la invención que constituye su objeto.

La concesión implica el pago de los derechos de concesión; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.

Denegación

La O.E.P.M. denegará la solicitud de patente si el solicitante no responde a las notificaciones realizadas o si no se subsanan adecuadamente las objeciones presentadas.

Concesión acelerada

- Presentación de la solicitud, junto con una petición de concesión acelerada de la patente y petición del IET
- Implica que no existan defectos o irregularidades imputables a la solicitud
- Elaboración IET tras el examen de formalidades y de patentabilidad
- Publicación de la solicitud y del IET a la mayor brevedad
- Procedimiento general de concesión sin examen previo

Procedimiento de concesión de modelos de utilidad ES

(Ley 11/1986 de Patentes (TITULO XIV: MODELOS DE UTILIDAD))

Artículo 148. 1. Una vez admitida a trámite la solicitud, realizada según lo dispuesto en el de la presente Ley, la OEPM **examinará** si reúne los requisitos formales establecidos en el artículo anterior y en el , y verificará igualmente **si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad**, conforme a lo dispuesto en el presente título.

El Registro **no examinará ni la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción, ni exigirá el informe sobre el estado de la técnica**, previsto para las patentes de invención...

4. Cuando del examen de la OEPM no resulten defectos que impidan la concesión o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, a OEPM notificará al interesado la resolución favorable a la continuación del procedimiento y procederá a **poner a disposición del público la solicitud de protección del modelo de utilidad, haciendo el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», en el cual se incluirán las reivindicaciones del modelo solicitado y una reproducción de los dibujos.**

Artículo 149. 1. En los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, **cualquier persona con interés legítimo podrá oponerse** a la protección solicitada para el modelo de utilidad, **alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción.**

2. No podrá alegarse, sin embargo, la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

3. El escrito de oposición deberá ir acompañado de los correspondientes documentos probatorios.

4. Una vez finalizado el plazo para la presentación de oposiciones, la OEPM dará traslado al solicitante de las oposiciones presentadas.

5. **Cuando no se hubieren presentado oposiciones, el Registro procederá a conceder** la protección del modelo de utilidad.

6. Si se hubieran presentado oposiciones, el solicitante dispondrá de un plazo que se establecerá reglamentariamente para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para **modificar las reivindicaciones**, si así lo estima oportuno, y para contestar formulando las **alegaciones** que estime pertinentes.

7. Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo establecido para la contestación del solicitante, **la OEPM dictará una resolución razonada sobre la concesión o no de la protección.**

8. Cuando la resolución declare la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la concesión de la protección como modelo de utilidad, que hubiere sido alegada en algún escrito de oposición, la OEPM otorgará al solicitante un **nuevo plazo**, que se determinará reglamentariamente **para que subsane el defecto o formule las alegaciones** que estime pertinentes.

9. Posteriormente, **la OEPM resolverá con carácter definitivo** sobre la protección solicitada.



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

**Headquarters Munich
PschorrHöfe**



**Headquarters Munich
Isar building**



Branch at The Hague
































Vienna sub-office



Berlin sub-office

El 80-85% de las patentes (no modelos utilidad) llegan a España por la vía europea (concedidas tras examen en la Oficina Europea de Patentes)

Member states

 AT ▾ Österreich	 IS ▾ Ísland
 BE ▾ Belgique / België	 IT ▾ Italia
 BG ▾ Balgarija	 LI ▾ Liechtenstein
 CH ▾ Schweiz / Suisse / Svizzera	 LT ▾ Lietuva
 CY ▾ Kypros	 LU ▾ Luxembourg
 CZ ▾ Česká Republika	 LV ▾ Latvija
 DE ▾ Deutschland	 MC ▾ Monaco
 DK ▾ Dänemark	 NL ▾ Nederland
 EE ▾ Eesti	 PL ▾ Polska
 ES ▾ España	 PT ▾ Portugal
 FI ▾ Suomi / Finland	 RO ▾ Romania
 FR ▾ France	 SE ▾ Sverige
 GB ▾ United Kingdom	 SI ▾ Slovenija
 GR ▾ Ελλάδα	 SK ▾ Slovenská Republika
 HU ▾ Magyarország	 TR ▾ Türkiye
 IE ▾ Ireland / Éire	

- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Chipre
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- Suecia

UE
(25
países)

Extension states

- AL - Albania
- BA - [Bosnia and Herzegovina](#)
- HR - [Croatia](#) *Member state enero 2008*
- MK - former Yugoslav Republic of Macedonia
- YU - [Serbia and Montenegro](#) (formerly known as Republic of Yugoslavia)

Convenio de la Patente Europea (34 países + 4 extensiones, desde 2008)



Mi impresión es que, con la ampliación de la UE, ya nunca se llegará a un consenso que permita la entrada en vigor de un Reglamento UE de Patente Comunitaria, pues muchos y graves intereses creados en contra (los jueces en Alemania, los APIs en España, las oficinas nacionales...).

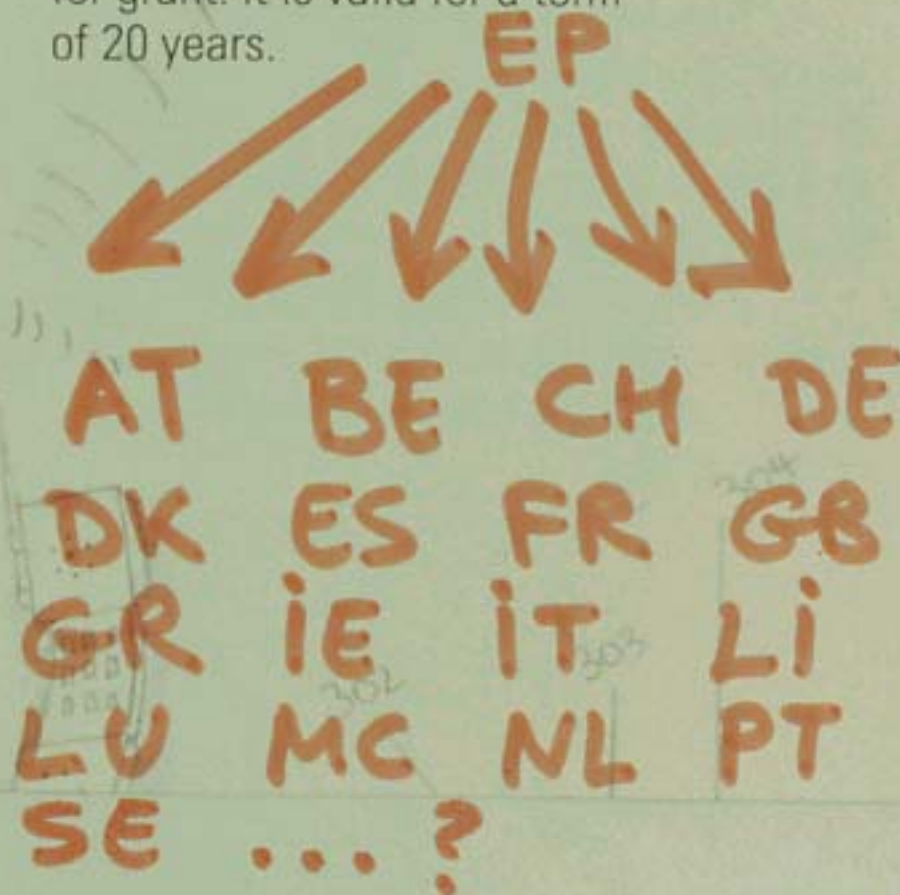
Sólo se podría con una (improbable) decisión política que no cuente con los dichos intereses.

Y quizás una patente comunitaria no merezca la pena, y convenga más mejorar en lo posible los existentes sistemas EPO y PCT.

¡SIN NOVEDAD EN PATENTE COMUNITARIA! (desde 1975)

The advantages of a European patent

A European patent gives its holder the same rights as a national patent in each of the Contracting States designated in the request for grant. It is valid for a term of 20 years.



Simple

A European patent valid in all Contracting States can be obtained by filing a single application with the EPO or a national office in just one language (English, French or German).

Cost-effective

A European patent normally costs less than three separate national patents.

Sound

European patents offer sound legal protection since they are only granted after a search through a vast collection of 27 million documents, followed by rigorous substantive examination.

Vía Europea

- Se pueden designar prácticamente todos los países europeos con una única solicitud en un único idioma (inglés, francés o alemán)
- Simplifica los trámites con un único procedimiento de examen y concesión de la patente.
- Una vez concedida se ha de validar en los países designados (tasas y traducciones)
- Resulta más barata que las vías nacionales si se designan al menos 5 países
- Las patentes obtenidas son fuertes ya que superan un examen de fondo (en realidad no tanto)
- Cara para menos de 4 o 5 países
- Si se deniega afecta a todos los países

Vía europea o euro-PCT

PCT

Concesión

Oposición

Primera solicitud / Prioridad

Solicitud Europea

Publicación solicitud + ESR?

Examen de la solicitud

Concesión o denegación

Presentación validaciones

Posibles oposiciones

Ratific., modif. o denegación

Presentación validaciones

Mes 0

Mes 0-12

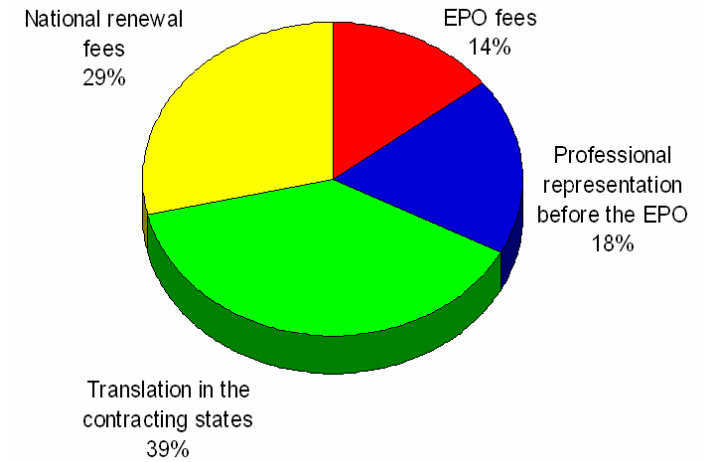
Mes 18

observaciones
en cualquier
momento

3 meses conc.

9 meses conc.

Coste promedio de una patente europea



EPO fees	EUR 4 300
<i>Percentage of total</i>	<i>14 %</i>
Professional rpresentation before the EPO	EUR 5 500
<i>Percentage of total</i>	<i>18 %</i>
Translation in the contracting states	EUR 11 500
<i>Percentage of total</i>	<i>39 %</i>
National renewal fees	EUR 8 500
<i>Percentage of total</i>	<i>29 %</i>
Total cost	EUR 29 800

As at: 1.6.01

¹⁾ 8 states, 10-year term

CONCLUSIÓN

En el sistema de patentes, los trámites administrativos en la OEPM, el PCT y la OEP son sencillos y requieren mucho menos esfuerzo intelectual que las búsquedas de estado de la técnica o que la redacción de solicitudes. Además, las oficinas de patentes, mediante sus páginas web, cada vez los hacen más fáciles, de manera que un solicitante español, si dispone de algo de tiempo para aprenderlos, puede realizarlos él mismo, sin ayuda profesional (la ayuda es indispensable por ley en los países extranjeros: US, JP...). **PERO TODOS LOS TRÁMITES HAN DE HACERSE DE MANERA ABSOLUTAMENTE CORRECTA**, PUES, EN CASO CONTRARIO, SE CORRE EL RIESGO DE PERDER IRREMEDIABLEMENTE LOS DERECHOS! Por esto, si el tema es importante, se recomienda que los trámites se realicen a través de una agencia de la propiedad industrial.

Tipos de exámenes

- Examen de la Unidad de invención y la patentabilidad
 - No se examina la novedad y actividad inventiva de la patente
 - La oficina de patentes no tiene capacidad de denegar una solicitud
- Examen de la novedad y actividad inventiva
 - La patentes pueden denegarse o sufrir recortes durante la tramitación
- En ningún sistema se garantiza la validez de la patente

Solicitud vs. Concesión

- No se le debe presuponer ningún valor a una solicitud de patente
- La concesión de una patente, si llega a producirse, puede conferir una protección mucho más limitada que la reivindicada en la solicitud
 - Nunca se puede aumentar la protección de una patente con respecto a su solicitud. Causa de nulidad
- El alcance de la protección conferida puede ser diferente en cada país

Algunas causas de nulidad

- Falta de novedad
- Falta de actividad inventiva
- Insuficiencia de la descripción
- Ampliación de la protección respecto a la solicitud tal como fue presentada
- Ampliación de la protección durante una oposición

Procedimiento de oposición en la EPO

- En los 9 meses siguientes a la concesión
- Procedimiento inter-partes
- El titular de la patente no se puede oponer a su propia patente
- Motivos de oposición
 - No patentable (no es nueva, falta de actividad inventiva o de aplicabilidad industrial)
 - Insuficiencia de la descripción
 - Adición de materia
- Tras procedimiento de oposición:
 - Patente se mantiene tal y como se concedió
 - Patente se mantiene en forma modificada
 - Revocación

Procedimiento de apelación en la EPO

- Procedimiento judicial. Cámara de recursos (Board of Appeal) actúa como un tribunal
- Cualquier parte adversamente afectada por una decisión de la EPO (RS, ED, OD, LD) puede presentar una apelación
- En los dos meses siguientes a la notificación de la decisión
- Revisión de la decisión apelada, no es un re-examen
- Efecto suspensivo

Limitación centralizada ante la EPO

- Limitar una patente con un único procedimiento centralizado ante la EPO y con validez en todos los estados designados
- Procedimiento ex-parte
- No hay limitación de tiempo. En cualquier momento tras la concesión.
- Motivos
 - Reestablecer la validez (no es necesario dar las razones)
 - Efecto Ab initio
 - Solucionar rápidamente conflictos de imagen relacionados con una patente controvertida
 - Países en que no es posible modificar la patente ante los tribunales (?), o en que es costoso y lento
 - Enfocar la protección sobre realizaciones que han resultado particularmente ventajosas
 - Discutir la limitación sólo con un examinador
 - Extender a otros países una limitación introducida por un tribunal nacional
 - Más barato que los procedimientos nacionales
 - Más rápido
- Una oposición tiene preferencia sobre una solicitud de limitación

Revocación centralizada ante la EPO

- Revocar una patente con un único procedimiento centralizado ante la EPO y con validez en todos los estados designados
- Procedimiento ex-parte
- No hay limitación de tiempo. En cualquier momento tras la concesión.
- Motivos
 - Capacidad de reaccionar inmediatamente
 - Minimizar costes (eg. Propietario de la patente no quiere asumir los gastos para la defensa de sus derechos de patente en diversos procedimientos nacionales)
- Procedimiento de revocación tiene preferencia sobre una oposición

Patentes en Estados Unidos

- La patente debe ser solicitada por el inventor
- El derecho a la patente no se determina por la solicitud sino por la fecha de invención (first to invent vs. first to file)
 - Interference procedure
 - Uso de las **libretas de laboratorio** (antes sólo para nacionales)
 - Diferente titularidad en EEUU y otros países

Patentabilidad en EE.UU.

- La invención debe ser nueva y no obvia en el momento de su invención:
 - No inventado antes en EEUU
 - No conocido, usado o publicado por otros en EEUU antes de la invención
 - No publicado fuera de EEUU antes de la invención (novedad mixta)
- Debe ser patentada antes de un año desde su conocimiento o uso en EEUU o su publicación en cualquier parte del mundo (1 año de gracia)

Otras características en EE.UU.

- El inventor debe suministrar en la memoria:
 - Todo el Estado de la Técnica que conozca
 - El mejor modo de llevar a cabo la invención
- Duración:
 - 17 años desde la concesión (o 20 desde la solicitud si es un plazo mayor. Disposición del GATT)
 - 20 años desde la solicitud (a partir de 1995)
- Publicación generalmente tras la concesión
 - Patentes submarino
 - Si se deniega no hay constancia de la solicitud

Publicación de solicitudes en EE.UU.

- Se publican a los 18 meses de la primera fecha de prioridad reivindicada
- No se publican las solicitudes que cumplan alguno de estos dos requisitos:
 - El propio solicitante pida la no publicación de su solicitud (*non-publication request* porque no se haya presentado patentes correspondientes en otros países)
 - Si posteriormente se decide presentar en otros países, la non-publication request se debe abandonar en 45 días de la presentación de la solicitud en otro país y se debe notificar a la USPTO la presentación dicha solicitud

**PATENTES
EN
ESTADOS
UNIDOS**

PCT

Primera solicitud / Prioridad

Solicitud nacional

Examen formal

Búsquedas de antecedentes

Examen de fondo

Concesión o denegación

publicación de la patente

Pat. denegada - No public.

Publicación de algunas solicitudes a partir de 29.11.2000

Procedimiento de examen en USA

- Restriction requirement
- First official action on merits
- Reply OA
- Notice of allowance or further official action
- Further official actions (Not final/Final rejection), max. two
 - Reply OA
 - Advisory action
 - Cancel non-allowable claims
 - Appeal
 - Request for continue examination or a new application
 - Do nothing → patent application abandoned

Refiling

- Continuation application
- Request for continue examination(RCE)
- Continuation in part (CIP)

Continuation application

- Misma fecha efectiva de solicitud que la solicitud original
- No se puede añadir materia nueva
- Se presenta la misma descripción, las reivindicaciones se pueden modificar en el momento de la solicitud o posteriormente
- Objetivo:
 - Incluir modificaciones en las reivindicaciones que el examinador no permitiría en la solicitud original después de una final rejection
 - Ganar tiempo para hacer ensayos comparativos que demuestren la patentabilidad

Request for continue examination

- Mismo coste que una nueva solicitud (pero sin tasas de reivindicaciones)
- Continúa el procedimiento (contestación a la OA)

Continuation in part

- Materia de la solicitud original + materia añadida
- Fecha efectiva de la materia de la solicitud original es la fecha de la solicitud inicial, fecha efectiva de la materia nueva la fecha de solicitud de la CIP
- ¿Cuándo?
 - Ampliar el ámbito de protección de las reivindicaciones y añadir materia nueva en la descripción y nuevos ejemplos para soportar las reivindicaciones
 - Corrección o clarificación de errores o ambigüedades de la solicitud original

Divisionales

- En cualquier momento mientras la solicitud está en trámite
- Para reivindicar materia presente en la solicitud original
 - Materia abandonada tras el restriction requirement
 - Materia presente en la solicitud original pero no reivindicada

Re-examination

- En cualquier momento durante la vida de la patente, cualquiera puede citar nuevo estado de la técnica a la USPTO y pedir re-examination de la patente
- Bases:
 - Nueva cuestión de patentabilidad
 - En base a divulgaciones escritas, no en base a uso previo o venta del producto
- **Ex parte re-examination**
 - El que lo solicita no es parte del procedimiento
 - Normalmente solicitado por el titular
 - Nuevo estado de la técnica y el titular desea confirmar que la reivindicaciones concedidas siguen siendo patentables
 - Sin cambios en las reivindicaciones/limitación en las reivindicaciones
- **Inter partes re-examination:** posible para las patentes presentadas a partir del 29.11.1999
 - El titular puede responder y el solicitante de la petición puede hacer comentarios
 - Inconveniente: el solicitante no puede posteriormente en los tribunales cuestiona la validez de cualquier motivo que se haya presentado o se hubiera podido presentar en el procedimiento de re-examen

Reissue

- Solicitado por el titular de la patente
- ¿Cuándo?
 - Se ha localizado estado de la técnica que afecta a la patentabilidad después de la concesión
 - Patente inválida (se ha reivindicado más o menos de lo que se tenía derecho a reivindicar)
 - Patente inoperativa (non-enabling)
- Se reexamina toda la patente
- No puede contener materia nueva
- Puede contener reivindicaciones con un ámbito de protección mayor que la patente original con la condición de que la solicitud de reissue se haya presentado en los dos años siguientes a la concesión y que las nuevas reivindicaciones no se hayan cancelado durante el trámite de concesión
- Si tras el reexaminar la patente se concede con un ámbito de protección mayor no se puede utilizar en contra de alguien que ha iniciado el uso de la invención antes de la concesión del reexamen a menos que ya infrinja una patente válida de la patente original

Caducidad de las patentes

"Art. 116.1 LP. Las patentes caducan:

- a) Por la **expiración del plazo** para el que hubieren sido concedidas.
- b) Por **renuncia** del titular (el cual puede renunciar a toda la patente, o a una o varias reivindicaciones de la misma. Art. 118.1 LP)
- c) Por **falta de pago** en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente.

Otros gastos posteriores a la solicitud

- Fijos: informe de búsqueda, exámen, concesión, etc..
- Variables: suspensos, traducciones, etc...
- Tasas anuales de mantenimiento tras la concesión
- El coste asociado a la protección de la tecnología se ha de interpretar como una inversión y no como un gasto

Mantenimiento de la patente

- Tasas de mantenimiento anuales
- Su pago no es obligatorio. Pueden dejar de pagarse en cualquier momento:
 - No hay producto en el mercado
 - No se quiere mantener a la competencia fuera de un área determinada (patentes defensivas o barrera)
- Pretenden favorecer la liberación de la tecnología para la sociedad

MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

AÑO EN CURSO	DEMORAS		AÑO ANTERIOR	DEMORAS		
	25% (3 meses)	50% (6 meses)		25% (3 meses)	50% (6 meses)	
OEPM, 2006						
CONCEPTO						
3ª ANUALIDAD	21,33 €	26,66 €	32,00 €	20,91 €	26,14 €	31,37 €
4ª ANUALIDAD	26,63 €	33,29 €	39,95 €	26,11 €	32,64 €	39,17 €
19ª ANUALIDAD	547,83 €	684,79 €	821,75 €	537,09 €	671,36 €	805,64 €
20ª ANUALIDAD	596,34 €	745,43 €	894,51 €	584,65 €	730,81 €	876,98 €

A partir del 3º ó 4º año desde la presentación, una solicitud o patente paga **tasas de mantenimiento anuales, progresivamente crecientes**, durante toda su duración. Si se explota, este gasto es relativamente poco importante; pero **mantener una cartera de patentes que no se exploten puede resultar un gasto inútil** (a menos que se obtengan beneficios indirectos de "bloqueo de competidores" o de "imagen")



are so much more important than costs, costs do not matter. But study management and not does mar

costs management

part
parent staff
recognising.
prov
own

El despilfarro inútil es un riesgo habitual de la decisión de patentar en países extranjeros.

El sistema PCT/Euro-PCT ayuda a mantener el riesgo bajo control, postponiendo la decisión