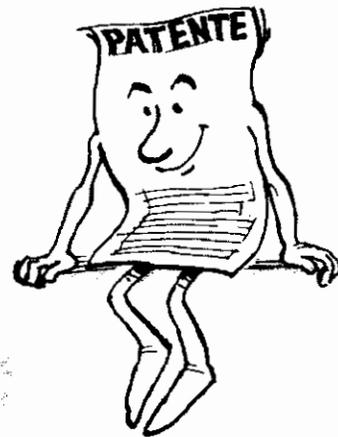


Una introducción a...

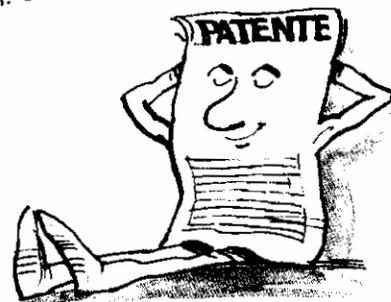
Las patentes en Europa



epi

LOS TITULARES DE LOS DERECHOS
HAN AUTORIZADO LA REPRODUCCIÓN A:

CENTRE DE PATENTS
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Parc Científic de Barcelona
Baldri Reixac, 4. 08028 Barcelona
Tel. 934034511 Fax 934034517



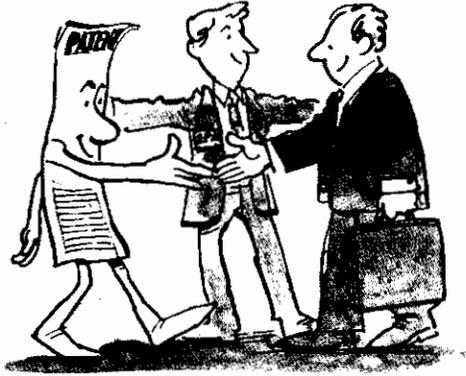
Preparado por el Instituto de Agentes de Patentes Europeas (epi)

Edición española preparada por la Asociación de Agentes Españoles autorizados
ante Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual (AGESORPI)

INTRODUCCIÓN

Cualquiera que sea su negocio y campo de actividad, es probable que los derechos de Propiedad Industrial —los suyos propios o los de su competencia— tendrán incidencia en sus actividades.

Los derechos de Propiedad Industrial adoptan numerosas formas, y comprenden las patentes, las marcas registradas, los modelos y dibujos industriales y los derechos de Propiedad Intelectual.



El objeto de este folleto consiste en ofrecer una introducción a las patentes, que es la modalidad más conocida pero quizás la peor comprendida de los mencionados derechos de Propiedad Industrial. Examinaremos el lugar que ocupan las patentes en su negocio, definiendo con exactitud lo que es una patente, lo que puede hacer una patente para usted, la forma en que se puede obtener y cómo se puede hacer respetar.

Las patentes son, por propia naturaleza, extremadamente complejas. Como consecuencia, es esencial buscar asesoramiento profesional en la fase más anticipada posible si desea solicitar una patente o le preocupa cualquier aspecto de la Propiedad Industrial.

Los Agentes de patentes europeos (APE) están capacitados para facilitar este asesoramiento y para representar a los clientes delante de la Oficina Europea de Patentes, que es el órgano central para conceder patentes que cubren la mayor parte de países europeos. La última parte del presente folleto describe las funciones del agente y la forma en que éste le puede ayudar a sacar el mejor partido del sistema de patentes.

El folleto concluye con una corta guía, muy útil, de lo que es necesario hacer y lo que se debe evitar, indicando asimismo direcciones para conseguir informaciones más amplias. Además, para conseguir asesoramiento sobre cualquier cuestión referente a las patentes en Europa puede establecer contacto con cualquier miembro del Instituto de Agentes de Patentes europeas (epi).

Esperamos que este folleto será una introducción útil al mundo de las patentes y que servirá para aumentar sus conocimientos sobre la forma en que el sistema de patentes puede favorecer a su empresa.

ÍNDICE



La quinta P - Incorporación de las patentes a su estrategia de empresa	4
Patentes para pequeñas y medianas empresas (PYMES)	5
¿Qué es una patente?	7
El poder de una patente - Su alcance de protección	9
Procedimiento para la solicitud de una patente	13
Cómo hacer respetar una patente	21
Solución alternativa de conflictos	24
Importancia del asesoramiento profesional	25
Qué se debe hacer y qué se debe evitar	27
Glosario	28
Otras informaciones	31



LA QUINTA P - INCORPORACIÓN DE LAS PATENTES A SU ESTRATEGIA DE EMPRESA

En el mundo actual de los negocios, las empresas se ven obligadas a innovar continuamente. Sin embargo la innovación solamente generará valor añadido si se protege debidamente.

Para que sea completamente eficaz, la protección debe ser bien gestionada, es decir, debe ser capaz de salvaguardar el valor potencial de su Propiedad Industrial durante la fase de inversión (investigación y desarrollo) y también durante la fase de explotación (venta de productos o concesión de licencias). Esto es aplicable tanto si su esfuerzo de innovación se desarrolla dentro de su propia empresa como si lo es en cooperación con terceros.

La protección puede ser gestionada de tres modos:

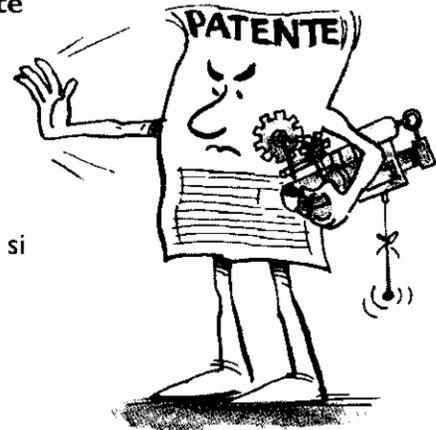
- Creando una disciplina interna de confidencialidad.
- Generando derechos de Propiedad Industrial (DPI) y haciéndolos respetar por medio de patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas registradas, derechos de Propiedad Intelectual y certificados de obtenciones vegetales.
- Llevando a cabo acuerdos contractuales con terceros cuando es necesaria la cooperación.

Es esencial que la gestión de los derechos de Propiedad Industrial se base en una estrategia de DPI apropiada que, a su vez, debe quedar completamente integrada en los planes globales de su empresa. La estrategia de DPI puede ser ofensiva, defensiva o una mezcla de ambas, lo que sea más apropiado para su empresa en particular o según las circunstancias del mercado.

El diseño y aplicación de una estrategia de DPI requiere un análisis continuado de las necesidades del mercado, de los desarrollos tecnológicos probables y de los correspondientes puntos fuertes y puntos débiles de su empresa y de sus competidores.

Las actuaciones necesarias para llevar a cabo lo anterior pueden ser muy beneficiosas. Por ejemplo, las búsquedas de patentes pueden impedir que su empresa malgaste recursos para reinventar la rueda, pudiéndole proporcionar una idea de la orientación tomada por su competencia, ayudándole a evaluar si determinados desarrollos tecnológicos pueden ser protegidos adecuadamente por patentes u otros medios.

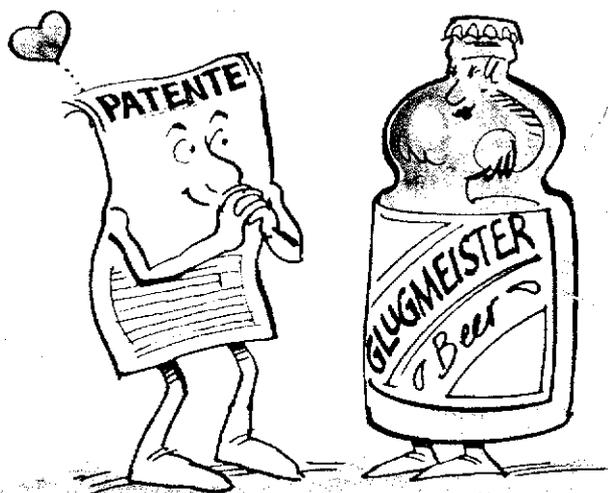
Una estrategia de DPI bien diseñada asegura que a la bien conocida mezcla de «las cuatro P» en la disciplina del marketing (que en inglés se designa por Product=Producto, Place=Lugar, Price=Precio y Promotion=Pro-moción), se una la quinta P, es decir, la P de patentes.



Las patentes son, desde luego, simplemente un método para la protección de su Propiedad Industrial y cada caso debe ser evaluado individualmente para determinar la forma de protección que será más eficaz y menos costosa.

Frecuentemente se puede utilizar una combinación de medidas para reforzar el efecto de protección y desanimar las imitaciones por terceros, tal como se muestra en el siguiente ejemplo ficticio de una cerveza.

Protección combinada



La denominación de la cerveza y la etiqueta pueden ser protegidos por una **marca registrada**.

Si la cerveza se comercializa en botellas o latas que tienen una nueva forma distintiva, la forma del envase puede ser protegida por un **modelo industrial** o por una **marca registrada**.

La composición de la cerveza, el procedimiento mediante el cual es fabricada y embotellada así como la composición y la fabricación de la propia botella pueden todos ellos ser protegidos mediante **patentes** o, en ciertos países, mediante **modelos de utilidad**.

PATENTES PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

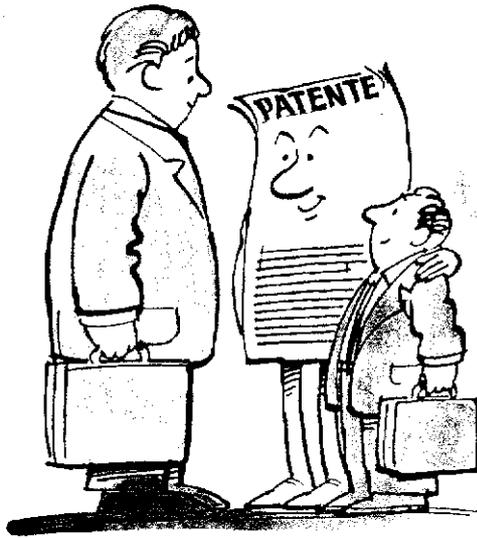
Las grandes empresas no son las únicas que pueden aprovechar las ventajas del sistema de patentes; también existen ventajas para las empresas pequeñas y medianas.

Si bien es cierto que la utilización de patentes es mayor en empresas grandes, que tienden a invertir recursos de mayor cuantía en investigación y desarrollo, existen poderosos argumentos en favor de una mejor comprensión y utilización del sistema de patentes por parte de las empresas más pequeñas.

Para empezar con algunos aspectos negativos, se debe señalar que el ignorar el sistema de patentes puede incrementar la vulnerabilidad de su empresa en el mercado. Las empresas pequeñas tienden a tener gamas de productos limitadas y pueden sufrir fuertes pérdidas si alguno de los productos importantes no puede ser comercializado por infracción involuntaria o por una innovación inesperada introducida por un competidor.

Además, si no se presenta la solicitud de la patente, la empresa no sabrá si la invención podía ser protegida o no y perderá la oportunidad de beneficiarse de los derechos de exclusiva concedidos por una patente.

Desde el punto de vista positivo, si se le concede una patente la empresa adquirirá derechos exclusivos y la posibilidad de conceder licencias selectivamente, por ejemplo, en mercados que no son de interés directo para la empresa.



Una empresa que tiene patentes se encuentra también en mejor posición para negociar acuerdos favorables con otras empresas sobre transferencia de tecnología, incluso con empresas de dimensiones mucho mayores, que si no fuera por este factor podrían tener ventaja.

Otra ventaja radica en que las empresas que tienen invenciones patentadas gozan de una posición más exclusiva en el mercado y de este modo no tienen que basarse tanto en el precio como arma competitiva.

El proceso de solicitud de una patente tiene también muchas ventajas derivadas. Aumenta notablemente el conocimiento de la empresa sobre técnicas anteriores y sobre la tecnología de su competencia. Si bien esto podría ser posible sin solicitar patentes, el proceso de solicitud de patentes aumenta el interés y concentra el esfuerzo.

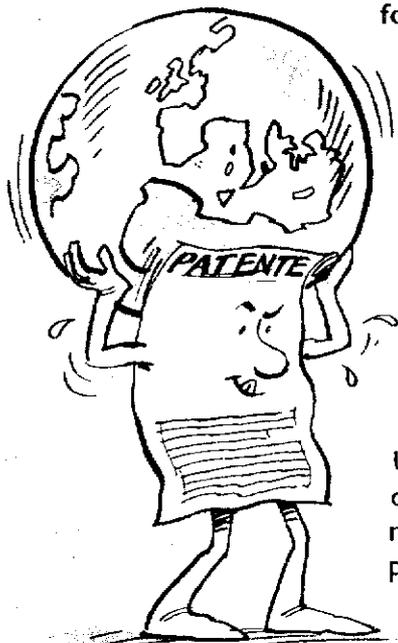
Al enfrentarse a los retos que surgen en el proceso de la solicitud de una patente, la Dirección de la empresa y los técnicos que desarrollan el producto adquieren una mejor comprensión de las invenciones que se pueden proteger. Esto les ayuda a identificar otras invenciones que merecen ser protegidas y ayuda a la formulación de estrategias eficaces de innovación y de DPI.

La política de presentar solicitudes de patentes puede fomentar frecuentemente una mayor creatividad y la Dirección de la empresa puede favorecer este efecto permitiendo que el personal dedique más tiempo a la investigación y desarrollo.

Finalmente, la naturaleza progresiva o paso a paso del sistema europeo de patentes, con su sistema de pagos diferidos, es frecuentemente más adecuada para empresas más pequeñas, que pueden repartir sus gastos en un período de tiempo determinado.

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Los sistemas de patentes han sido establecidos para fomentar la innovación. Si bien cada país posee sus propias leyes en materia de patentes, los mismos principios básicos se aplican en todo el mundo.

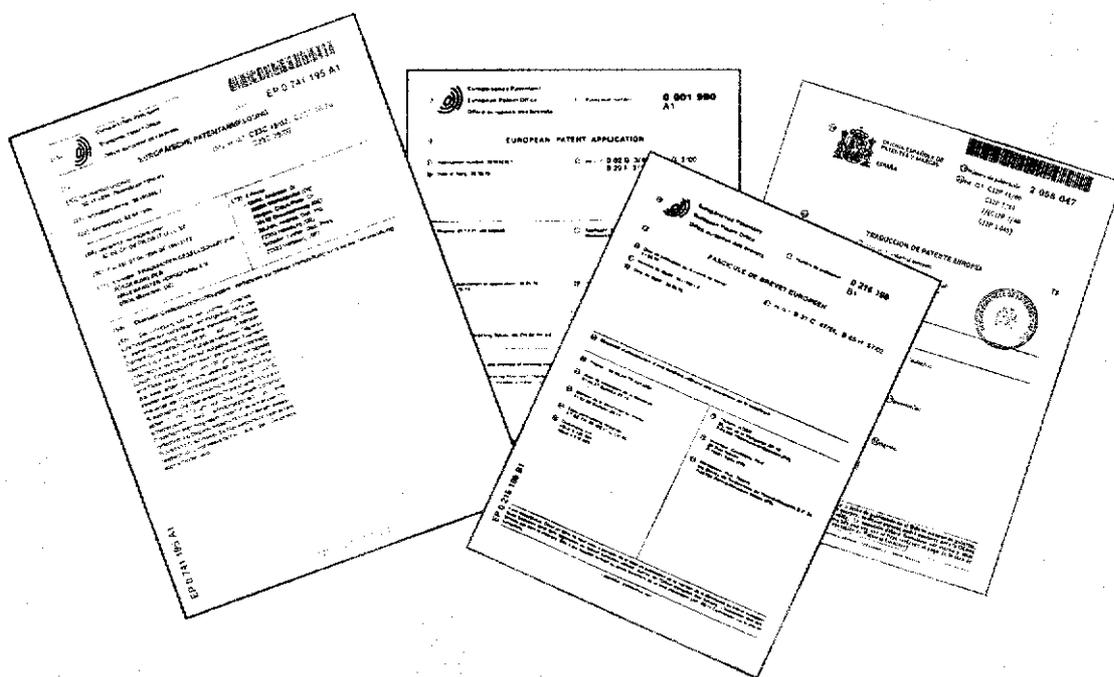


Una patente es un monopolio concedido por el Estado, que tiene una duración que se puede prolongar en general hasta 20 años, que se concede a un inventor a cambio de la divulgación completa de la invención en una publicación impresa. No es posible patentar una idea que sólo existe en forma de proposición teórica, debe estar aplicada a un producto, procedimiento o aparato. Además, debe ser realmente nueva e inventiva.

Una patente confiere un derecho negativo. No da el derecho de producir el nuevo producto patentado y lanzarlo al mercado si procediendo de este modo se infringe una patente propiedad de un tercero. Solamente proporciona los derechos legales para impedir que otros copien o utilicen la invención. Se deben tener en cuenta estos conceptos cuando se redactan las reivindicaciones de una solicitud de patente.

Si bien puede parecer a primera vista que un derecho negativo tiene un alcance limitado, ofrece, no obstante, una protección muy eficaz en la práctica. Una patente puede ser un importante activo dada la fuerte competencia actual en los mercados.

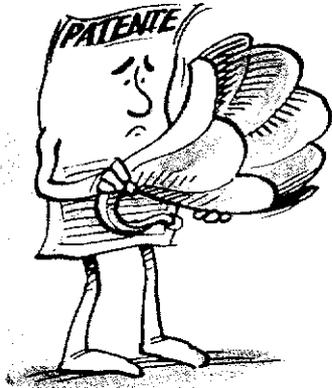
Los solicitantes deberán conseguir la concesión de patentes en cualquiera de los países en que se requiera protección. Los Gobiernos exigen el pago de tasas en cada uno de los países respectivos para mantener la patente en vigor. Las tasas se pagan habitualmente de forma anual y sus importes se incrementan al aumentar la edad de la patente.



CONCEPTO DE DERECHOS NEGATIVOS

Imaginemos que acaba usted de inventar un altavoz para tocadiscos. Se trata de un dispositivo maravilloso en el que nadie ha pensado antes, por lo que no tiene dificultad alguna en conseguir una patente.

Magnífico, ahora podrá usted fabricar mejores tocadiscos.



Bueno, no, en realidad no puede hacerlo, porque otros han patentado el resto del tocadiscos. Esto significa que si usted fabricara una versión del tocadiscos equipado con el nuevo altavoz, infringiría aquellas patentes.

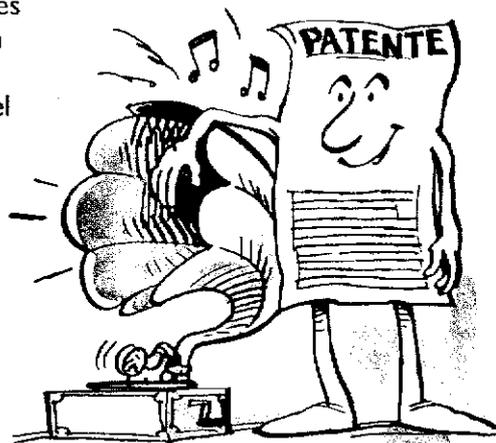
No puede usted ni siquiera vender su altavoz como accesorio a los propietarios de tocadiscos porque se requiere un adaptador especial que el fabricante del tocadiscos, demostrando una gran clarividencia, también ha patentado.

No obstante, el derecho negativo que tiene su altavoz patentado impide que el fabricante del tocadiscos pueda mejorar su producto acoplándole un altavoz similar al suyo. Si lo hiciera, infringiría su patente y usted le podría demandar.

Parece un callejón sin salida. ¿Cuál es la solución?

Una posibilidad consiste en llegar a un acuerdo con el fabricante del tocadiscos mediante el cual usted le cobre unos derechos de licencia por la fabricación de sus altavoces y por acoplarlos en sus tocadiscos.

Otra alternativa podría consistir en que usted fabricara los altavoces después de haber alcanzado un acuerdo para suministrarlos exclusivamente al fabricante del tocadiscos.

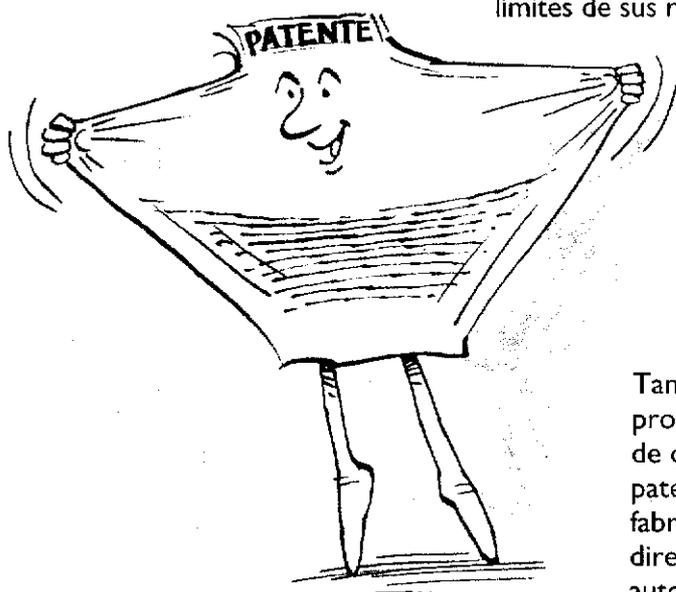


EL PODER DE UNA PATENTE - ALCANCE Y EFECTOS DE LA PROTECCIÓN

La forma en que se ha redactado una solicitud de patente es crítica. Una patente cuidadosamente redactada puede aumentar notablemente el alcance de la protección y multiplicar el potencial comercial de su invención.

■ Alcance de la protección

Dado que el valor de una patente se basa fundamentalmente en sus efectos preventivos sobre otras personas, es interesante considerar siempre si los límites de sus reivindicaciones pueden ser extendidos de forma ventajosa para usted.



En general, las reivindicaciones dirigidas al producto son las preferidas por los solicitantes porque ofrecen el potencial de mercado más directo. No obstante, junto con la reivindicación del producto puede ser posible añadir reivindicaciones del procedimiento utilizado en la fabricación del producto y de las máquinas que llevan a cabo el proceso.

También se puede incluir una nueva utilización específica del producto o ciertos productos intermedios. Incluso en el caso de que el producto en sí mismo ya no fuera nuevo, se podría patentar un procedimiento nuevo e inventivo para su fabricación o tratamiento. En cualquier caso, un producto directamente obtenido por un proceso patentado queda automáticamente protegido.

Todas estas reivindicaciones ofrecen la posibilidad de controlar a los infractores en diferentes puntos del mercado. Por ejemplo, los fabricantes y vendedores del producto patentado o productos intermedios que no tengan licencia, podrían infringir la patente. Lo mismo podría ocurrir con sus clientes y usuarios finales. De modo similar, cualquiera que utilizara el procedimiento de fabricación reivindicado podría incurrir en una infracción.

Desde luego, en un mundo competitivo no hay escasez de ingenio. En algunos casos un tercero puede cambiar solamente unos pocos elementos del producto o proceso en un intento de darle la vuelta a una patente. No obstante, si el resultado final se obtiene substancialmente del mismo modo, se puede producir infracción por equivalencia.

Dadas estas complicaciones, los límites de las reivindicaciones de la patente se deben definir de modo muy preciso a efectos de proteger los derechos de sus titulares minimizando la incertidumbre para cualquier tercero. Por esta razón, la práctica legal de patentes en Europa tiende a conseguir un equilibrio en el que la interpretación de las reivindicaciones no sea ni demasiado amplia ni demasiado limitada.

De manera creciente se comprueba por la práctica legal la importancia de una redacción cuidadosa de las reivindicaciones de las patentes y la necesidad de un buen asesoramiento profesional sobre el alcance de la protección.

■ Potencial comercial

El potencial comercial que ofrece una patente adopta muchas formas. Su aportación más importante es la exclusividad, que le permite explotar su invención sin competencia directa.

Igual que con cualquier otro tipo de propiedad, la Propiedad Industrial puede ser objeto de compra y venta. Como consecuencia, una patente puede tener un valor considerable como bien comercializable. También puede tener una poderosa influencia en las acciones comerciales de la competencia.

■ Efecto disuasorio

El simple hecho de que una patente haya sido solicitada o concedida puede tener un impacto notable en sus competidores. Este fenómeno es conocido como efecto disuasorio.



En muchos países, el efecto disuasorio aparece tan pronto como se publica la solicitud de patente. En la Patente europea, la publicación tiene lugar poco antes de los 18 meses desde la primera presentación de la solicitud, que habitualmente antecede a la fecha real de concesión en algunos años.

El documento publicado indica con exactitud a los competidores la materia reivindicada y define el alcance de los derechos exclusivos que usted espera conseguir. En realidad, el alcance de las reivindicaciones en la solicitud publicada es frecuentemente mucho más amplio que el de las reivindicaciones eventualmente concedidas, lo cual tiene un efecto incluso más alarmante para los competidores.

La presión ejercida sobre un competidor puede ser notable. Si copia la invención, debe asumir el riesgo de ser demandado por infracción. Si usted gana el pleito, el competidor se puede ver forzado a cesar de utilizar la invención, perdiendo la inversión efectuada así como sus ventas y su fondo de comercio. También es posible que tenga que resarcirle por daños y perjuicios.

Además, el competidor tendrá que pagar los gastos de su defensa en el pleito, que pueden ser importantes en algunos países. Si el competidor pierde el caso, puede tener que pagar las costas (los gastos en que usted ha incurrido), lo cual no es una perspectiva nada atractiva.

Pleitos de patentes: las 5 indemnizaciones más elevadas concedidas en Estados Unidos

1. Polaroid Corporation contra Eastman Kodak Co (aproximadamente 130.973.845.650 pts.)	\$873.158.971
2. Haworth Inc. contra Steelcase Inc. (aproximadamente 31.650.000.000 pts.)	\$211.000.000
3. Smith International Inc. contra Hughes Tool Co. (aproximadamente 30.721.402.350 pts.)	\$204.809.349
4. 3M contra Johnson & Johnson Orthopaedics (aproximadamente 16.019.654.400 pts.)	\$106.797.696
5. Pfizer Inc. contra International Rectifier Corp. (aproximadamente 8.370.878.250 pts.)	\$55.805.855

Enfrentados a estos riesgos, los competidores tienen pocas posibilidades más que invertir tiempo, esfuerzos y dinero en determinar los puntos fuertes y débiles que tienen frente a un posible conflicto.

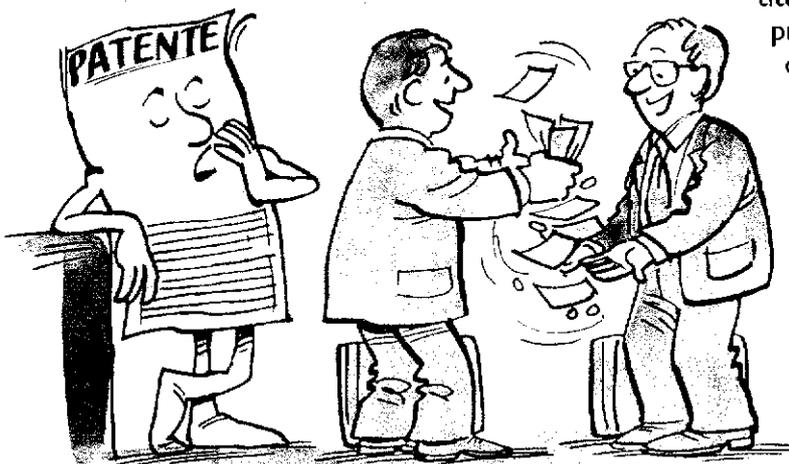
El resultado de este análisis es frecuentemente la decisión de buscar seguridad y evitar posibles conflictos evitando infringir las reivindicaciones de la patente. Por esta razón, los competidores se ven obligados a competir con usted en desventaja para ellos.

Si bien el resultado es difícil de cuantificar y quedará afectado por las circunstancias individuales, en muchos casos se puede conseguir una sensible ventaja de mercado con respecto a la competencia al retrasar de manera efectiva y frustrar sus acciones comerciales. Además, en la mayor parte de países este efecto disuasorio puede ser conseguido mucho antes de la concesión real de la patente.

■ Valor comercial

En teoría, una patente tiene valor porque le permite a su titular obtener ventajas de la utilización exclusiva de la invención al tiempo que le protege contra la competencia. En la práctica esta situación es bastante rara: o bien no se puede explotar de modo completo la posición exclusiva del titular de la patente o existen productos o procesos competitivos similares en el mercado que se encuentran fuera del alcance de su patente.

En estas circunstancias, la patente puede todavía tener un valor de intercambio considerable por licencia a otras partes interesadas. Hay dos formas principales de hacerlo: licencia directa y licencias cruzadas.



■ Licencia directa

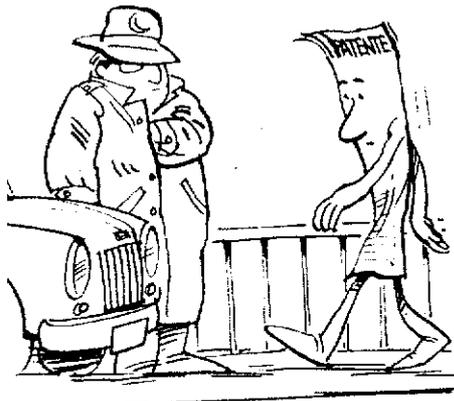
La posibilidad de conceder directamente una licencia tiende a ser utilizada en situaciones en las que el titular de la patente no puede o no desea explotar de forma completa todas las posibilidades comerciales de su invención. De forma típica, se puede tratar de un inventor individual, de una pequeña empresa con recursos limitados o de una empresa sin presencia en ciertos mercados importantes en el mundo.

El licenciatario típico sería un socio más poderoso, poseedor de la potencia financiera y presencia en el mercado para explotar la invención en las zonas que el titular no cubre.

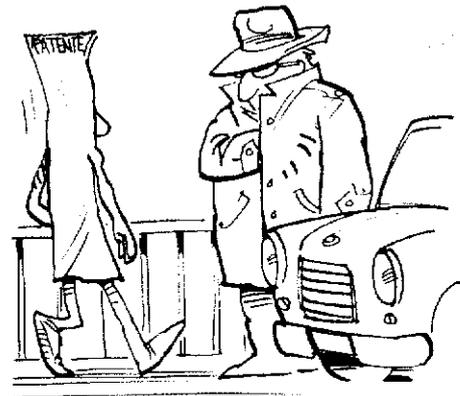
Es difícil estimar el volumen de ventas a escala mundial atribuible a acuerdos directos de licencia, pero es realmente muy grande. Japón es un buen ejemplo de un país que utiliza satisfactoriamente este principio para extender su influencia y aumentar sus ganancias internacionales. No es sorprendente que las empresas japonesas hayan tomado la delantera al presentar más solicitudes de patentes que sus competidores en Estados Unidos o en Europa.

■ Licencias cruzadas

Se dice que existe una licencia cruzada cuando se concede una licencia como intercambio de otra licencia de un competidor. El número de patentes involucradas puede variar desde una por cada una de las partes hasta amplias carteras de patentes que forman la base de una colaboración de mayor amplitud.



Pueden haber varias razones para realizar un acuerdo de licencias cruzadas. Uno de los más habituales es un simple conflicto de patentes que se refieren a artículos similares o que tienen puntos de coincidencia, con el resultado de que las partes involucradas se bloquearían mutuamente en sus actividades. En estos casos la patente más nueva se dice que es dependiente de la anterior o patente dominante.

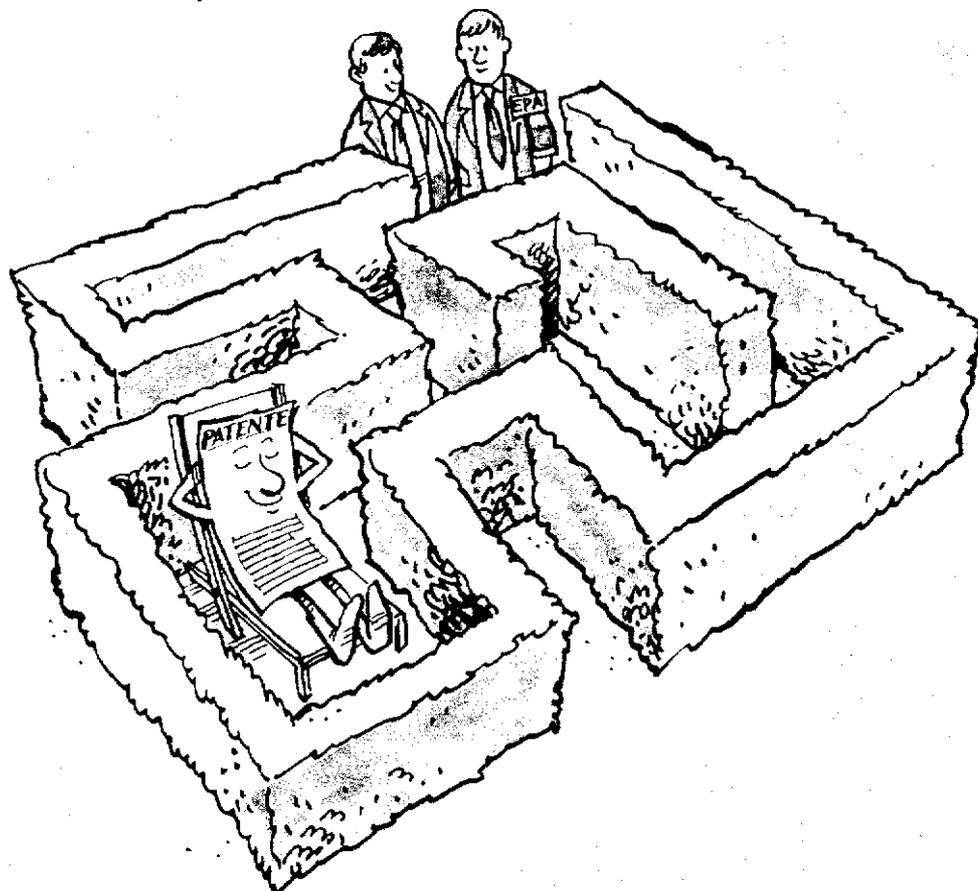


Otra razón puede ser que las invenciones de ambas partes sean complementarias, por lo que podría ser mutuamente beneficioso conseguir la libertad de utilizar la gama más amplia de posibilidades ofrecidas. Este tipo de acuerdo podría haber sido adecuado para el imaginario inventor del altavoz y para el fabricante del tocadiscos a los que se ha hecho referencia en el capítulo anterior.

También se pueden utilizar las licencias cruzadas por razones defensivas. Esto puede ocurrir cuando las partes en competencia desean evitar el tiempo, los esfuerzos y los gastos necesarios para investigar la validez de las reivindicaciones de la patente de la otra parte. En estos casos un acuerdo para intercambiar licencias puede ser preferible a una situación de inmovilismo que bloquee la actividad de ambas partes.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE UNA PATENTE

Tan pronto como usted haya ideado una nueva invención que puede ser interesante comercialmente, su primera acción debería ser tomar contacto con un agente de patentes que le pueda orientar en el proceso de solicitud de la patente.



El proceso de solicitud de la patente tiene tres fases:

1. **Primera presentación:** presentación de la solicitud inicial, por escrito, en la oficina de patentes del país deseado.
2. **Presentaciones en el extranjero:** afino de la solicitud inicial y presentación de la misma en las oficinas de patentes de los otros países en los que se desee conseguir protección.
3. **Tramitación:** llevar a cabo los diferentes trámites tendentes a la concesión de la patente y decisión final de la oficina de patentes de referencia sobre la concesión de la patente.

También existe la posibilidad de otra fase adicional:

4. **Oposición:** proceso por el cual un competidor intenta que se revoque la patente concedida o que se reduzca el alcance de la misma.

A continuación se comentarán estas diferentes fases de manera detallada.

■ Primera presentación

Para obtener una patente que cubra su producto o proceso, se tienen que establecer de modo claro dos cosas:

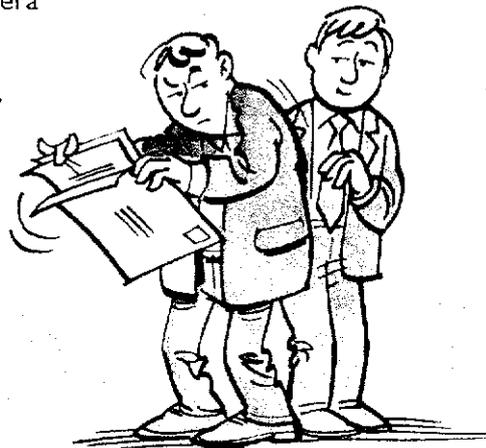
- La invención debe ser completamente nueva, lo que significa que no haya sido dada a conocer con anterioridad.
- Debe presentar una actividad inventiva real, lo que significa que no puede ser una simple evolución evidente de algo conocido.

Si se desea determinar con seguridad si la invención es nueva, se necesitará llevar a cabo una búsqueda de anterioridades. Ésta comprende cualesquiera patentes, documentos científicos publicados y artículos referentes a invenciones similares. Dichos documentos se pueden encontrar en cualquier idioma y en cualquier lugar del mundo.

Las anterioridades no quedan limitadas a material escrito, ya que pueden adoptar la forma de comunicación verbal, materiales visuales, o un producto que ya ha sido realizado, visto o vendido y que incorpora la misma invención.

Solamente es preciso tomar en consideración todo aquello que era del dominio público en la fecha de su primera solicitud. La fecha de la primera solicitud se llama también fecha de prioridad y cualquier materia publicada con posterioridad no afectaría a las reivindicaciones de su patente siempre que ésta se base en el texto de su primera solicitud.

Durante la fase de desarrollo de la invención se debe tener un cuidado extremo de lo que se da a conocer de la misma para evitar que los detalles de su invención pasen a formar parte de las anterioridades o estado de la técnica. Los informes internos ofrecen seguridad en este aspecto porque no están destinados a conocimiento del público. Sin embargo no hay que realizar pruebas o demostraciones con posibles usuarios antes de haber presentado su primera solicitud de patente estableciendo de este modo una fecha de prioridad.



En caso satisfactorio, no habrán aparecido anterioridades significativas. En este caso, se podrá considerar nueva la reivindicación que permitirá que la primera solicitud constituya una base sólida de protección de patente.

El determinar que la reivindicación de la patente representa una verdadera actividad inventiva es un asunto más complejo. Las leyes de patentes estiman que una invención se considerará que cumple con la característica de actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, la invención no es evidente para una persona experta en la materia. Esencialmente, se toma en consideración la contribución creativa del inventor con respecto a las anterioridades contenidas en el estado de la técnica.

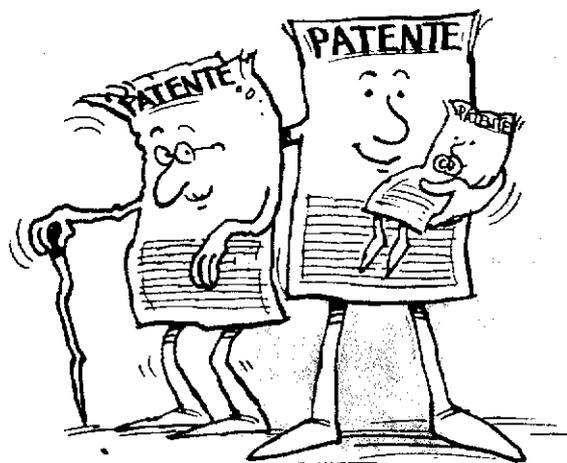
El objetivo que se persigue con esta condición es impedir la concesión de monopolios respecto a innovaciones que pueden ser nuevas, en el sentido de que difieren de cosas ya conocidas, pero que representan solamente una variación evidente o rutinaria de lo que es conocido. No obstante, la apreciación de dicha aportación creativa incluye frecuentemente un cierto elemento de subjetividad.

Las leyes de patentes no definen de manera explícita lo que es una invención; solamente definen cuándo una invención es patentable. En el transcurso de los años cuatro condiciones han demostrado ser de importancia básica para determinar la patentabilidad de una invención: novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y claridad. Éstas son también la base para la posible revocación de patentes en procesos de oposición.

Por lo tanto, no es sorprendente que la redacción de la solicitud de la patente sea algo crítico. Por ejemplo, para asegurar la claridad, la ley de patentes requiere que la descripción de la invención sea suficientemente clara y completa para que un técnico en la materia pueda llevar a cabo la invención.

Sin embargo la claridad es solamente uno de los aspectos a tomar en consideración. Para asegurar que la patente mantiene su efecto disuasorio óptimo, la redacción de las reivindicaciones debe tener en cuenta tres conceptos:

- El pasado - teniendo en cuenta las anterioridades del estado de la técnica.
- El presente - análisis de la invención.
- El futuro - anticipar la evolución que puede tener lugar hasta 20 años después de la presentación de la patente.



El tratar de la dimensión de futuro es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los responsables de redactar la solicitud. Se deben escoger las palabras de manera que aseguren que el ámbito de protección deseado no es infringido o debilitado por otras tecnologías futuras que se puedan prever.

La redacción debe asegurar también que las reivindicaciones serán correctamente interpretadas por las diferentes partes involucradas en el proceso de la solicitud. El número de lectores puede ser muy grande y sus actitudes pueden ser muy distintas, desde hostiles hasta actitudes de colaboración.

El primer lector es habitualmente el inventor y después su jefe. A continuación vienen los traductores, los agentes de patentes extranjeros, el personal de búsqueda y de examen de las oficinas de patentes involucradas, los competidores y eventuales infractores, posibles licenciarios, abogados y expertos externos e internos, incluyendo los de los adversarios en un litigio, y finalmente los árbitros y jueces responsables de decidir sobre un proceso de infracción y revocación en el país original y en el extranjero.

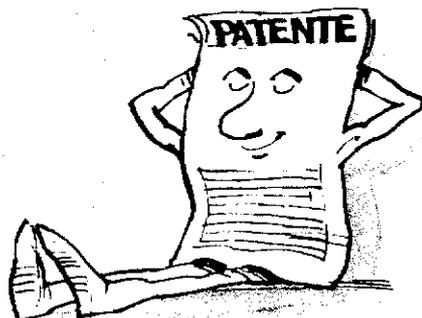
■ Solicitudes en el extranjero

Doce meses después de la fecha de la primera solicitud (que también ha servido para establecer la fecha de prioridad) se debe haber conseguido ya suficiente información para afinar la invención y la solicitud original. Esto mejorará las posibilidades de conseguir una patente y de conseguir el grado de protección más ventajoso comercialmente.

Este es también el momento en el que se puede pasar a la fase internacional. Se debe tomar la decisión de cuáles son los países adicionales que pueden proporcionar mercados para la invención o en los que puede ser copiada por los competidores. La solicitud de patente final debe ser presentada en todos estos países dentro del año que sigue a la fecha de prioridad.

Existe la posibilidad de utilizar la vía nacional o internacional al presentar la solicitud final. Su agente de patentes le podrá aconsejar sobre la mejor forma de adaptarse a sus circunstancias individuales.

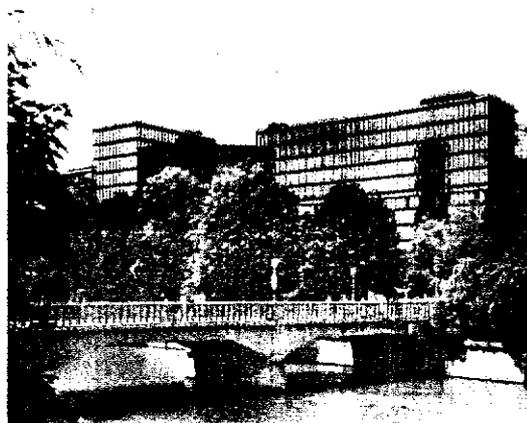
eipi



ELECCIÓN DE LAS VÍAS DE PROTECCIÓN

Vía nacional

Si se escoge la vía nacional, se puede presentar la solicitud de patente directamente en cada uno de los países en los que se requiera protección, pagando las tasas necesarias para cada país. No obstante, si se desea conseguir patentes en más de cuatro o cinco países, puede ser más interesante desde el punto de vista de coste, el hacer la presentación a través de la Oficina Europea de Patentes (OEP).



La OEP actúa como oficina central para muchos países europeos y está facultada para conceder patentes nacionales en todos los estados que han firmado el Convenio de Patente Europea. En la actualidad estos países son Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,

Mónaco, Holanda, Portugal, España, Suiza/Liechtenstein y Suecia. Es posible que otros países se adhieran, en particular de Europa Oriental.

En el momento de la concesión, la solicitud ante la Oficina Europea de Patentes se divide en una serie de patentes nacionales, cada una de las cuales cubre uno de los países que se han estipulado en la solicitud europea. Dichas concesiones son plenamente válidas, si bien, si se desea demandar a un posible infractor en un estado determinado, ello se debe hacer utilizando las leyes de dicho país.

Vía internacional

Si existe todavía incertidumbre sobre el potencial comercial de la invención en el momento en el que se tiene que decidir sobre la solicitud de una patente en el extranjero, puede ser preferible utilizar la vía internacional. Este procedimiento confiere algo más de tiempo antes de tener que comprometer una inversión substancial en las solicitudes de patentes en el extranjero. También puede generar un período más largo de incertidumbre para la competencia.

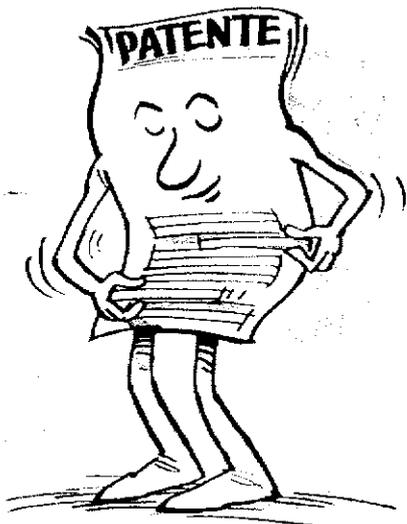
Las solicitudes internacionales se basan en un convenio conocido como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, normalmente conocido por sus siglas inglesas PCT (Patent Cooperation Treaty). Éste ha sido ratificado por más de 90 países en todo el mundo y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización de las Naciones Unidas con sede en Suiza.

Con la vía internacional, el PCT devuelve la solicitud a las oficinas de patentes nacionales 30 meses después de la primera solicitud, en vez de a los 12 meses requeridos por la vía nacional. Esto puede retrasar el gasto en las solicitudes extranjeras pero se debe tener en cuenta que la vía internacional PCT es, como promedio, un 15% más cara que la vía nacional más económica.

■ Tramitación

Aproximadamente 6 meses después de una presentación y 18 meses después de la primera solicitud, la OEP publica la solicitud en forma de un documento conocido como «Publicación A». Esto indica el inicio de la fase de tramitación en la que el agente de patentes y el examinador de patentes intercambian puntos de vista sobre los méritos de la solicitud.

La posición inicial del examinador es habitualmente bastante negativa porque en este momento se está comprobando la solidez de la solicitud. No obstante, el agente de patentes está bien acostumbrado a este proceso y no se desanimará por ello.



Mientras dura el diálogo, el agente de patentes podrá requerir la ayuda del inventor para analizar en detalle las anterioridades descubiertas por el examinador y para afinar progresivamente las reivindicaciones de la solicitud.

Durante este proceso la redacción de las reivindicaciones puede cambiar muy substancialmente.

Dependiendo de las circunstancias individuales, la fase de tramitación se puede alargar varios años, si bien se debe recordar que las argumentaciones entre el agente de patentes y el examinador no tienen carácter continuo.

Si la tramitación ha sido satisfactoria, la oficina de patentes concederá la patente.

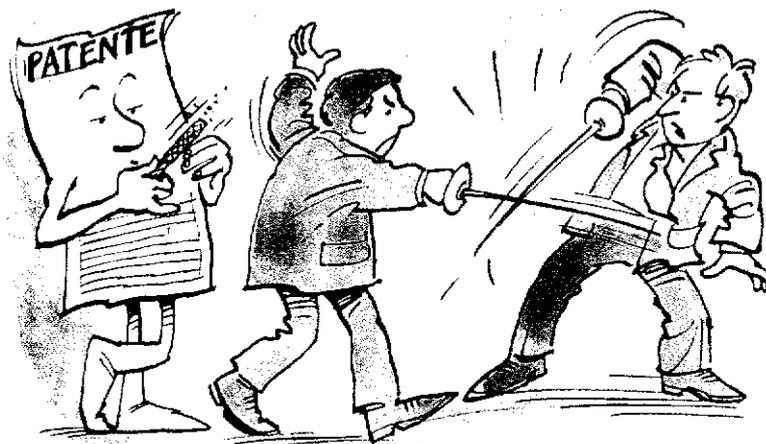
Esto se confirma por la publicación de un documento conocido como «Publicación B».

■ Oposición

En algunos casos, la tramitación que conduce a la concesión de la patente puede significar el final del proceso de la patente. Sin embargo, para permitir que cualquier tercero pueda discutir la validez de una patente concedida, existen procedimientos de oposición en varios países.

Por ejemplo, la OEP permite la presentación de oposiciones dentro del plazo de 9 meses después de la concesión. Los escritos de oposición deben aportar pruebas sobre las que se basa la afirmación de que la patente es total o parcialmente inválida.

Las decisiones sobre oposiciones son realizadas por divisiones especializadas de la OEP y posteriormente éstas pueden ser llevadas a un proceso de recurso. Después del recurso no hay otros procedimientos posibles dentro de la OEP y la decisión resulta firme.



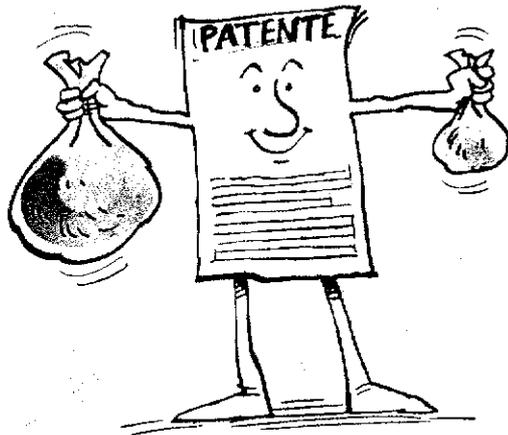


Los procesos de oposición pueden retrasar el momento en el que la patente puede ser utilizada como arma comercial en las acciones nacionales por infracción. No obstante, la gran ventaja de una oposición ante la OEP es que elimina la necesidad de una serie de procesos de oposición nacionales que deberían ser mantenidos en cada país.

Existe otra ventaja adicional. Una patente que haya pasado por el proceso de oposición y de recurso habrá pasado hasta cinco veces por un proceso de escrutinio en la OEP. Esto ofrece un elevado grado de confianza de que se podrá hacer respetar la patente en caso de que se vea objeto de una infracción.

CALENDARIO PARA UNA SOLICITUD DE PATENTE

ETAPA	PLAZO
EVALUACIÓN INICIAL: Póngase en contacto con su agente de patentes tan pronto como haya desarrollado una idea interesante. Decida si se solicita una patente. Si el tiempo lo permite, encargue una búsqueda provisional para aumentar su conocimiento de la tecnología de referencia.	
PRIMERA PRESENTACIÓN: Presentación de la primera solicitud a la oficina de patentes la rapidez es esencial, estableciendo una fecha de prioridad.	Lo más pronto posible, la rapidez es esencial.
PRESENTACIÓN EN EL EXTRANJERO: Una vez redefinida y reforzada la invención y las reivindicaciones de la solicitud, presentar la solicitud final a la oficina de patentes. Presentar solicitudes en países adicionales utilizando la ruta nacional o internacional. La OEP cubre muchos países europeos con una sola presentación.	12 meses después de la primera presentación.
PUBLICACIÓN: La oficina de patentes publica de forma completa la solicitud en la «Publicación A».	18 meses después de la primera presentación
TRAMITACIÓN: Argumentar los méritos de su solicitud ante el examinador de patentes. Si la oficina de patentes le concede su solicitud, emitirá la «Publicación B». Si su solicitud es rechazada, usted tiene la posibilidad de recurrir.	Puede durar varios años después de la publicación.
OPOSICIÓN: Cualquier tercero puede cuestionar su patente utilizando el proceso de oposición de la OEP. Cualquiera de las partes puede recurrir si la decisión es contraria a sus intereses.	Dentro de los 9 meses siguientes a la concesión
CONFIRMACIÓN DE LA CONCESIÓN: Según la decisión sobre la apelación referente a la oposición, la concesión queda confirmada o revocada. No se pueden hacer otros recursos a través de la OEP.	Puede durar varios años después de final del periodo de oposición (9 meses).



¿CUÁNTO CUESTA?

El coste global de obtener una patente variará de acuerdo con las circunstancias individuales de cada caso. Las tarifas de los agentes de patentes se basan en el tiempo invertido y por lo tanto dependerá de factores tales como la forma en la que el inventor ha llevado a cabo su trabajo o si la tecnología de referencia cuenta con muchas publicaciones que requieren ser analizadas.

Existen tasas oficiales que deben pagarse a las autoridades correspondientes como parte del proceso de solicitud. En la OEP éstas comprenden una tarifa de presentación inicial y de búsqueda.

Se requieren otras tasas oficiales para solicitar el examen para cubrir cada uno de los países designados, para publicar las traducciones y para la publicación de la concesión. También hay tasas de mantenimiento anuales para mantener la patente en vigor.

Una característica habitual del proceso de tramitación de una patente es que no existe momento alguno en el que se esté obligado a pasar a la etapa siguiente. Por lo tanto, siempre se está en posición de tomar una decisión realista sobre si la continuación del proceso vale la pena.

La obtención de hasta 20 años de exclusividad, a un coste que representa un pequeño porcentaje de los gastos totales en Investigación y Desarrollo (I+D) puede proporcionar ciertamente un beneficio interesante a su inversión, pero cada caso debe ser evaluado por sus méritos comerciales dentro de su estrategia global DPI. Los agentes de patentes pueden ayudar habitualmente a sus clientes a adoptar esta decisión facilitando una previsión de gastos a cinco años vista.

CÓMO HACER RESPETAR UNA PATENTE

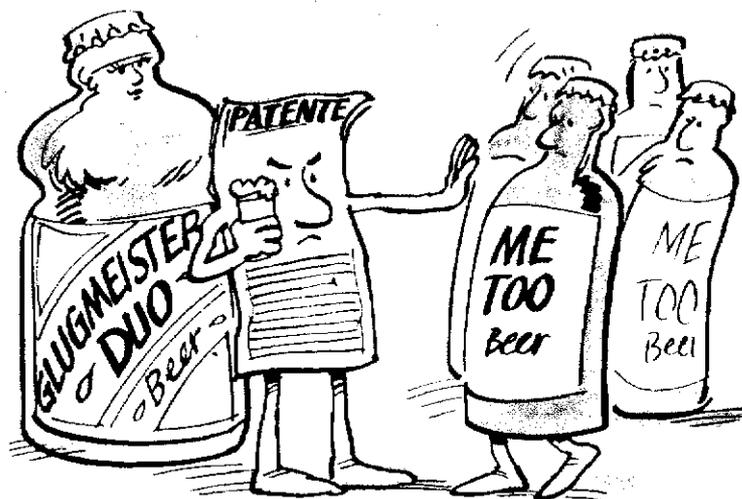
Una vez que se ha obtenido la patente, o cualquier otra forma de DPI, es de vital importancia vigilar la inversión hecha, controlando posibles infractores e iniciando acciones contra los mismos.

Hay dos tipos de infracción. La infracción *Directa* tiene lugar cuando un competidor copia los elementos componentes esenciales o las características de la invención patentada. La infracción *Indirecta* tiene lugar cuando un competidor suministra elementos esenciales de la invención o anima a otros a copiarla o a utilizar la invención patentada.

Por ejemplo, la *Glugmeister Drinks Company* tiene una patente sobre una interesante nueva bebida alcohólica denominada *Glugmeister-Duo*. La reivindicación principal de la patente dice: «Bebida alcohólica que comprende agua y alcohol, caracterizada porque contiene además una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula X para simular un sabor a fresas con un retrogusto parecido a la piña».

Poco después de haber lanzado la bebida, *Glugmeister* descubre que los competidores están empezando a comercializar bebidas de sabor dual muy similares en países en los que tiene protección de patente. Éstas son analizadas en el laboratorio de *Glugmeister* y se comprueba que algunos de los productos «de imitación» contienen el compuesto X. Este es un caso claro de infracción directa y *Glugmeister* puede tomar iniciar legales contra ellos.

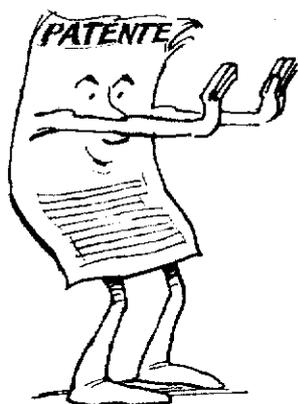
Existe una ligera complicación. En una de las bebidas «de imitación» se observa que no contiene el compuesto X sino el compuesto Y. Se podría pensar que esto es suficiente para que el competidor evite la infracción. No obstante, el agente de patentes de *Glugmeister* llega a demostrar que un experto en la materia de preparación de bebidas alcohólicas reconocería que el compuesto Y es en realidad un equivalente técnico de X. En algunos países, esto hace que el competidor sea responsable de una infracción directa igual que los demás.



Se considerará ahora el caso de Clever Chemicals Company que fabrica los ingredientes X e Y. Igual que la mayor parte de empresas, Clever Chemicals está buscando siempre métodos para aumentar sus ventas. Por lo tanto, cuando el director de marketing se entera de que X e Y están empezando a ser utilizados como ingredientes «mágicos» en la aromatización de bebidas alcohólicas de sabor dual, decide poner en marcha la campaña de promoción para persuadir a más fabricantes de bebidas en incorporar X e Y en sus productos.

Pone en marcha una acción publicitaria en la prensa especializada que utiliza la frase: «X e Y, los ingredientes que consiguen el mejor efecto de sabor dual en bebidas alcohólicas». Contento con su iniciativa, el director de marketing se relaja y espera su aumento de ventas.

No obstante, contrariamente a sus expectativas, lo que recibe Clever Chemicals es un requerimiento de Glugmeister. Aunque Clever Chemicals no tiene intención de producir bebidas que contengan X o Y, su anuncio y oferta de venta correspondiente es el segmento de mercado protegido por Glugmeister animará a otros a hacerlo. Por lo tanto, se considera un caso claro de infracción indirecta de la patente. El director de marketing decide tomarse aquellas vacaciones que hace tiempo le hacían falta...



Si desea hacer respetar los derechos de su patente tiene que proporcionar pruebas que le ayuden a demostrar dicha infracción directa o indirecta. Entonces se tiene que iniciar acciones contra el infractor dentro del sistema jurídico del país de referencia.

El Convenio sobre la Patente Europea (sobre la que se basan los procesos de la OEP) da instrucciones a los tribunales sobre la forma de interpretar las reivindicaciones de una patente y las leyes nacionales en la mayor parte de países europeos han sido armonizadas con dicho Convenio. Conferencias regulares de jueces europeos ayudan también a asegurar que las sentencias sobre infracciones sean cada vez más coherentes.

Esto es muy ventajoso porque una vez que ha recaído sentencia de un tribunal en un país europeo, se supone que el resultado será el mismo en otros países. Esto permite frecuentemente que los dos adversarios alcancen un acuerdo extrajudicial o un acuerdo de licencia cubriendo todos los territorios en los que está patentada la invención.

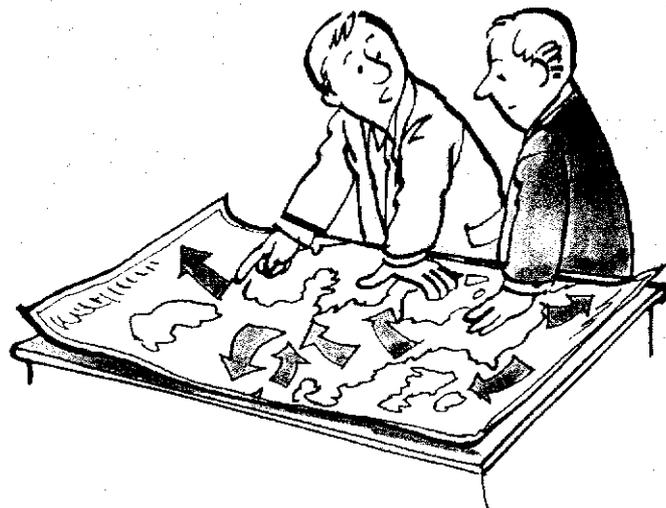
Si bien las leyes de patentes nacionales han sido armonizadas en la mayor parte de países europeos, todavía existen considerables diferencias en los procesos legales ante los tribunales y el agente de patentes puede utilizar estas diferencias de manera ventajosa para usted.

Por ejemplo, en Bélgica, Francia e Italia es posible conseguir inspecciones de la empresa del competidor, obteniendo muestras y tomando fotografías para conseguir pruebas de la infracción.

Los tribunales de ciertos países tienen una concienciación mayor sobre las patentes que otros y puede ser útil conocer este factor cuando se inician acciones legales. También existen grandes diferencias en la capacidad judicial y en la experiencia en tratar con asuntos de patentes. En Italia, por ejemplo, existen 7 tribunales competentes para tratar sobre infracciones; en Holanda existe solamente 1 tribunal, en Inglaterra existen 3, en Alemania 9 y en Francia 10.

Algunos países ofrecen la posibilidad de procesos judiciales completos o de procesos sumarios y la duración de los procesos en los Tribunales puede ser muy distinta de un país a otro y de un tribunal a otro.

Una pronta consulta a su agente de patentes le ayudará a minimizar los costes legales y a decidir las tácticas legales más eficaces.



FORMA ALTERNATIVA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS

El coste de un pleito sobre patentes varía considerablemente. En algunos países es prohibitivamente elevado, lo cual impide a algunos la utilización del sistema de patentes. Esto ha conducido al desarrollo de métodos alternativos para la resolución de conflictos.

Uno de los sistemas más recientes ha sido introducido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI— de Ginebra. Mediante este sistema la primera fase consiste en organizar un proceso de mediación o conciliación en el que un mediador se esfuerza en conseguir un acuerdo entre las partes en conflicto.



Esto se puede ver seguido de un proceso arbitral en el que las dos partes acuerdan someter la disputa a uno o varios árbitros que facilitarán una decisión vinculante. A diferencia de un proceso ante un tribunal, el arbitraje no es público y la sentencia no puede ser apelada.

Una forma similar para resolver conflictos de propiedad industrial ha sido puesta en marcha por la Cámara de Comercio Internacional —conocida por las siglas ICC, correspondientes a su denominación inglesa (International Chamber of Commerce). Ésta ofrece también un servicio de conciliación con la opción adicional de un arbitraje vinculante.

Se ha sugerido el establecimiento de un Tribunal Central Europeo de Patentes como medio de hacer respetar todas las patentes europeas. No obstante, es poco probable que ello tenga lugar a corto plazo y los propietarios de las patentes que deseen evitar litigios continuarán buscando la solución a través de una mediación o de un arbitraje.

LA IMPORTANCIA DE LA AYUDA PROFESIONAL

El sistema de patentes debe ser utilizado con gran cuidado para conseguir las muchas ventajas que tiene. Los Agentes de Patentes Europeas tienen el conjunto adecuado de conocimientos para ayudarle a conseguir las máximas ventajas.

En efecto, los agentes de patentes europeas tienen tres tipos de conocimientos:

- **Técnicos** - que posibilitan al agente de patentes comprender los detalles de su invención.
- **Legales** - posibilitando al agente de patentes definir el ámbito de protección concedido por la patente en los estados en los que se encuentra en vigor.
- **Redaccionales** - que posibilitan que el agente de patentes pueda redactar la patente en un lenguaje que asegure que los tribunales decidan en su favor en los casos de impugnación de la patente o en infracciones por competidores.

Los agentes de patentes están cualificados para aconsejarle y para representarle a V. virtualmente en todas las materias relativas a las patentes. La mayor parte de agentes de patentes actúan ante sus oficinas de patentes nacionales en sus países de origen. Además pueden estar cualificados como Agentes de Patentes Europeas. Esto les autoriza a representar clientes que presenten solicitudes u oposiciones en la Oficina Europea de Patentes.

Un agente de patentes puede proporcionar una aportación valiosa en el conjunto de su programa de innovación. A continuación se indican algunos ejemplos típicos de trabajos que pueden ser realizados por un Agente de Patentes Europeas.



Realizar una búsqueda de patentes para encontrar áreas de interés potencial para V.	Aconsejarle sobre la formulación de una estrategia DPI que le ayude en su estrategia de negocio global.
Analizar anterioridades (halladas en la búsqueda) para evaluar el impacto sobre la patentabilidad de su invención.	Aconsejarle sobre la patentabilidad y las opciones de protección más eficaces después del análisis de las anterioridades.
Redactar la memoria (incluyendo descripción, reivindicaciones y resumen) y preparar los dibujos que acompañan a su solicitud de patente.	Asistir a reuniones y sostener correspondencia con el examinador de la oficina de patentes para argumentar los méritos de su solicitud.
Estudiar las objeciones señaladas por el examinador, acordar con usted las modificaciones a introducir, redactar y presentar la solicitud modificada.	Aconsejarle sobre acciones defensivas en caso de oposición de un competidor a su patente ya concedida.
Comprobar la traducción de sus patentes para asegurar la validez legal en los estados designados.	Ayudarle a usted y a sus abogados en las acciones legales iniciadas contra los supuestos infractores.
Aconsejarle sobre la probabilidad de que las patentes concedidas sean infringidas por su competencia.	Aconsejarle sobre la probabilidad de que algunos de sus productos o actividades puedan infringir las patentes de los competidores.
Presentar oposiciones en representación de usted para invalidar o reducir el alcance de las patentes concedidas a la competencia.	Aconsejarle sobre el posible impacto comercial de las patentes concedidas a terceros.

COSAS A HACER Y COSAS A EVITAR

Siga estas indicaciones básicas para la salvaguarda de sus derechos de patentes.



Establezca contacto con su agente de patentes tan pronto como haya creado una innovación o nuevo diseño que parece comercialmente interesante.

Guarde copias de cualesquiera documentos relativos a trabajos o anterioridades similares que lleguen a su conocimiento y que puedan afectar sus reivindicaciones de patente.

Piense en términos de «propiedad industrial» y esté atento a las oportunidades comerciales de obtener nuevas patentes.

Consulte con su agente de patentes si descubre que alguien ha copiado o infringe sus patentes.

Manténgase al corriente de las patentes que se publican referentes a su sector para tener conocimiento de lo que están haciendo sus competidores.

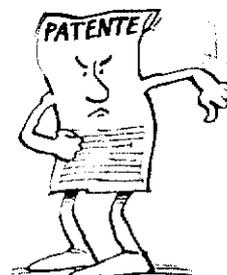
No olvide llevar a cabo una búsqueda de patentes antes de empezar un nuevo proyecto de I+D o pida a su agente de patentes que la lleve a cabo. Le puede ahorrar mucho tiempo y dinero.

No lleve a cabo pruebas de la invención con consumidores antes de haber solicitado la patente o el registro del diseño. Si la invención llega a conocimiento público puede haber perdido la oportunidad de conseguir una patente.

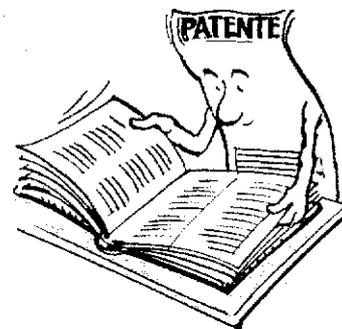
No dé a conocer su innovación en ninguna publicación o conferencia antes de presentar su solicitud de patente.

No lance un nuevo producto antes de haber comprobado si infringe patentes existentes.

No dude en establecer contacto con su agente de patentes si tiene alguna preocupación respecto a patentes o derechos de propiedad industrial.



GLOSARIO



Publicación 'A'	Detalles completos de una solicitud de patente que se hacen públicos por primera vez por la Oficina Europea de Patentes. Indica el inicio de la tramitación de la solicitud.
Publicación 'B'	Detalles completos de una patente que se hacen públicos después de la tramitación satisfactoria de la solicitud y subsiguiente concesión por la Oficina de Patentes Europea.
ADR	Resolución alternativa de Conflictos: sistemas por los que las partes en conflicto pueden evitar costosos pleitos mediante la utilización de un intermediario o árbitro para dirimir los conflictos sobre propiedad industrial.
Derechos de autor	Forma de protección legalmente reconocida que le confiere al propietario el derecho exclusivo para reproducir, publicar y vender una obra original literaria, musical, dramática, artística o científica.
Licencias cruzadas	Se dice cuando los propietarios de patentes intercambian licencias en provecho mutuo. Esto puede permitir aprovechar invenciones complementarias, resolver conflictos de patentes o evitar los gastos de investigar las patentes mutuas.
Efecto disuasorio	Es el retraso o frustración causado en las acciones comerciales de los competidores por la publicación de una reivindicación de patente. Esto puede conferir frecuentemente al propietario de la patente una clara ventaja comercial antes de la verdadera concesión.
Infracción directa	Es la transgresión legal que tiene lugar cuando un competidor copia los elementos o características esenciales de la invención patentada.
Licencias directas	Cuando el propietario de una patente da licencia a otra parte para utilizar la invención patentada. Se utiliza frecuentemente cuando el propietario de la patente no tiene recursos para explotar por completo las posibilidades comerciales de la invención.
APE	Agente de Patentes Europeas. Agente de patentes autorizado para representar clientes que presenten solicitudes u oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes.
CEP	Convenio sobre la Patente Europea. Tratado ratificado por muchos países europeos que armoniza las leyes de patentes nacionales y posibilita que las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes sean reconocidas por todos los estados firmantes.
epi	Instituto Europeo de Patentes. Organización que representa todos los Agentes de Patentes Europeas colegiados. Trabaja con la OEP, OMPI y otras muchas instituciones para fomentar y mantener unos elevados niveles profesionales.

OEP	Oficina Europea de Patentes. Órgano central con poderes para conceder patentes en todos los países que han firmado el Convenio sobre la Patente Europea. En el momento de la concesión, una sola solicitud conduce a una pluralidad de patentes nacionales.
Equivalencia	Reconocimiento por un experto de que una realización o un componente específico de un producto o proceso, que se supone que infringe una patente, si bien difiere de las reivindicaciones de la patente, es un equivalente técnico y se puede considerar por lo tanto como una infracción según la ley de patentes.
Primera presentación	La presentación de una solicitud de patente inicial a la oficina de patentes. La invención se debe mantener confidencial antes de la primera presentación para impedir que se pueda invalidar por resultar ya conocida en el estado de la técnica en el momento de la presentación.
Presentación extranjera	Fase en la solicitud de la patente en la que, después del afino de la solicitud, se presenta la solicitud final a las oficinas de patentes de cada uno de los países en los que se desea conseguir protección.
Infracción indirecta	Transgresión legal que tiene lugar cuando un competidor ofrece elementos esenciales de una invención patentada para fomentar que otros copien o utilicen la invención.
Vía internacional	Opción tomada en la etapa de solicitud final para continuar la solicitud según el Tratado de Corporación en materia de Patentes (PCT). Este proceso es más lento y ligeramente más costoso pero permite un tiempo adicional antes de comprometerse con las solicitudes extranjeras.
DPI	Derechos de Propiedad Industrial. Derechos legales para excluir a otros de utilizar o beneficiarse de la creatividad e invención propias. Se protege por medio de patentes, marcas, modelos de utilidad, registro de modelos y dibujos industriales, derechos de autor y certificados de variedades vegetales.
Imitaciones (¡Yo también!)	Un producto que copia (parcial o totalmente) las características o el aspecto de un producto original para obtener ventajas en el mercado. Para evitar litigios, estas imitaciones son frecuentemente aproximaciones sutiles al objeto copiado en vez de copias perfectas.
Vía nacional	Opción tomada en la etapa de presentación final de continuar la solicitud por presentación directamente en cada uno de los países en los que se requiera protección de patente o presentar solicitud en la OEP que cubre muchos países europeos.
Derecho negativo	Derecho conferido por una patente que le permite impedir que otros copien su invención, pero que no le da derecho a explotar su invención si al hacerlo infringe una patente de otro.
Oposición	Proceso por el cual un competidor puede intentar discutir la validez de una patente concedida para revocarla o reducir su alcance. La OEP permite la presentación de oposiciones dentro de un período de nueve meses después de la concesión.
Patente	Medio legal de protección de una invención técnica que confiere un monopolio estatal que dura hasta 20 años. Se debe solicitar por un producto, proceso o aparato nuevo que cumpla las condiciones de novedad y de actividad inventiva.
Agente de patentes	Profesional altamente calificado que combina conocimientos legales, técnicos y comunicativos para aconsejar y representar clientes en todos los asuntos referentes a patentes.

Reivindicación de patente	Parte del texto de una patente que define la materia que se desea proteger.
Examinador de patentes	Persona empleada en una oficina de patentes que es responsable del examen de las solicitudes de patente. El examinador es una persona con elevadas calificaciones científicas o tecnológicas que efectuará el examen de las reivindicaciones con gran rigor.
Oficina de Patentes	Oficina gubernamental en la que se presentan las solicitudes de patentes, se tramitan, se reciben las oposiciones, se efectúan los recursos y se conceden las patentes. La mayor parte de países desarrollados tienen sus propias oficinas de patentes nacionales.
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Convención ratificada por más de 90 países. Es utilizada por solicitantes que precisan protección mediante patente en muchos países o que desean aprovechar su proceso más lento para retrasar gastos de solicitudes extranjeras.
Certificado de variedad vegetal	Forma de protección legal que confiere a los cultivadores de plantas un derecho exclusivo para suministrar material de reproducción. El monopolio se aplica solamente a ciertos países y su duración depende de las especies botánicas involucradas.
Estado de la técnica	Cualquier forma de comunicación que se encuentre a disposición del público antes de la primera solicitud de la patente que se refiere a tecnología incorporada en la misma. La solicitud de patente no llegará a buen fin si la tecnología esencial existía ya en el estado de la técnica.
Fecha de prioridad	Fecha en la que la solicitud de patente individual ha sido presentada en primer lugar en la oficina de patentes. Cualquier publicación después de esta fecha no se considera como estado de la técnica a estos efectos.
Tramitación (Examen)	Fase del proceso de una solicitud de patente en la que el solicitante, por intermedio de su agente de patentes, discute sobre los méritos de las reivindicaciones de la patente con el examinador.
Modelos y Dibujos industriales registrados	Medio legalmente reconocido para la protección del aspecto visual de artículos de dos o tres dimensiones. Se pueden indicar como ejemplos la forma de una botella, el dibujo distintivo de un tejido o un adorno.
Ámbito de la protección	Alcance al que las reivindicaciones de una solicitud de patente se pueden extender para que se incluyan en el ámbito de la patente otros productos o procesos potenciales, consiguiendo así ventajas comerciales adicionales.
Marca registrada	Marca distintiva o legalmente característica reservada para la utilización exclusiva de una empresa o individuo específicos. Puede tratarse de un nombre, un logotipo o un diseño, una etiqueta, una forma, una combinación de colores o incluso un olor.
Modelo de utilidad	Medio para la protección de propiedad industrial que existe solamente en ciertos países. Habitualmente tienen una duración más reducida que una patente y está restringido objetos tridimensionales. Los agentes de patentes le aconsejarán sobre su utilización.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de las Naciones Unidas con sede en Suiza que es responsable de la administración de las solicitudes de patentes internacionales según el PCT.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Direcciones útiles:

Secretariado del Instituto de Patentes Europeas

Dirección: Erhardstrasse 27 / D-80331 München
Dirección postal: PO BOX 260112 / D-80058 München
Teléfono: 49 89 201 70 80
Fax: 49 89 202 15 48
Correo electrónico: epi@iname.com
Página en Internet: <http://www.epo.co/@/epo/epi>

Asociación de Agentes Españoles autorizados ante Organizaciones Internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual (AGESORPI)

Dirección: Montera, 13 - 28013 MADRID
Teléfono: (34.91) 522 38 24
Fax: (34.91) 538 22 48 / 579 31 57

Dirección de la Oficina Europea de Patentes:

Munich Erhardstrasse 27, D-80298 München
Teléfono: 49 89 2399-0
Fax: 49 89 2399-4465

La Haya: Patentlaan 2, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk
Teléfono: 31 70 340-2040
Fax: 31 70 340-3016

Delegación de Berlín: Gitschiner Str. 103, D-10969 Berlin
Dirección postal: D-10958 Berlin
Teléfono: 49 30 25901-0
Fax: 49 30 25901-840

Delegación de Viena: Schottenfeldgasse 29, Postfach 82, A-1072 Vienna
Teléfono: 43 1 52126-0
Fax: 43 1 52126-5491

Publicaciones útiles:

Cómo obtener una patente europea (OEP)

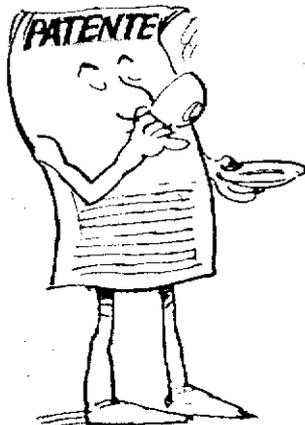
Leyes nacionales relativas al Convenio sobre la Patente Europea (OEP)

Agradecimientos:

Se agradece la colaboración de los seis miembros de epi:

Jan D'haemer	Leo Ryckeboer
Anton Dries	David Votier
Luis-Alfonso Durán	Keith Weatherald

Derechos de autor: Peter Carnell
Ilustraciones de: Chris Saunderson
Diseño de: Creative Workshop
Traducción al español de: Luis-Alfonso Durán



epi

PARA SABER MÁS

Seguramente el mejor punto de partida es la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es), que contiene los textos legales y mucho material docente, y que incluye enlaces a prácticamente todas las páginas web de interés, destacando entre ellas:

- La página web de la Oficina Europea de Patentes (www.european-patent-office.org), que contiene los textos legales en inglés-francés-alemán y las publicaciones:

EPO Guide for applicants

EPO Guide for applicants, Part 2 – PCT procedure before the EPO -"Euro-PCT"

EPO National law relating to the EPC

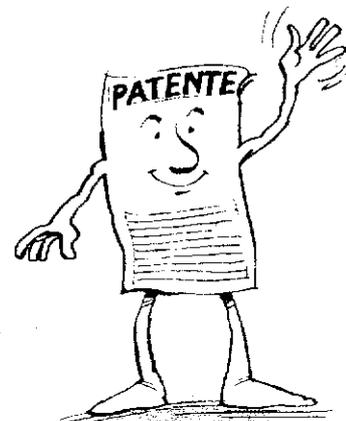
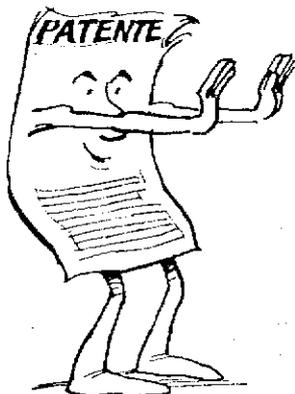
Case law of the EPO Boards of Appeal

Guidelines for examination in the EPO

Y las decisiones de the Boards of Appeal of the European Patent Office.

- La página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (www.wipo.int), que contiene mucho material docente en inglés, español y otros idiomas.

- La página web del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona (www.pcb.uv/centredopatents), que menciona el fondo documental de la Biblioteca de Patentes CIDEM/UB.FBG e incluye toda la documentación -original e inédita- de las "Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes" (alias "Los Lunes de Patentes").



Asociación de Agentes
Españoles autorizados ante
Organizaciones Internacionales
de Propiedad Industrial e Intelectual
Dirección: Montera, 13- 28013 MADRID
Teléfono: (34.91) 522 38 24
Fax: (34.91) 538 22 48 - (34.91) 579 31 57

Secretariado del Instituto de Agentes de Patentes Europeas(epi)
Dirección postal: PO Box 260112 - D-80331 München
Teléfono: 49 89 201 70 80 - Fax: 49 89 202 15 48