Recomendaciones para la presentación de solicitudes de patente o modelo de utilidad, en función del tipo de solicitante y de sus necesidades: Inventores particulares, empresas interesadas en explotar la invención, instituciones interesadas en transferir la tecnología, etc.

15 de noviembre de 2004

Bernabé Zea

Zea, Barlocci & Markvardsen Patents

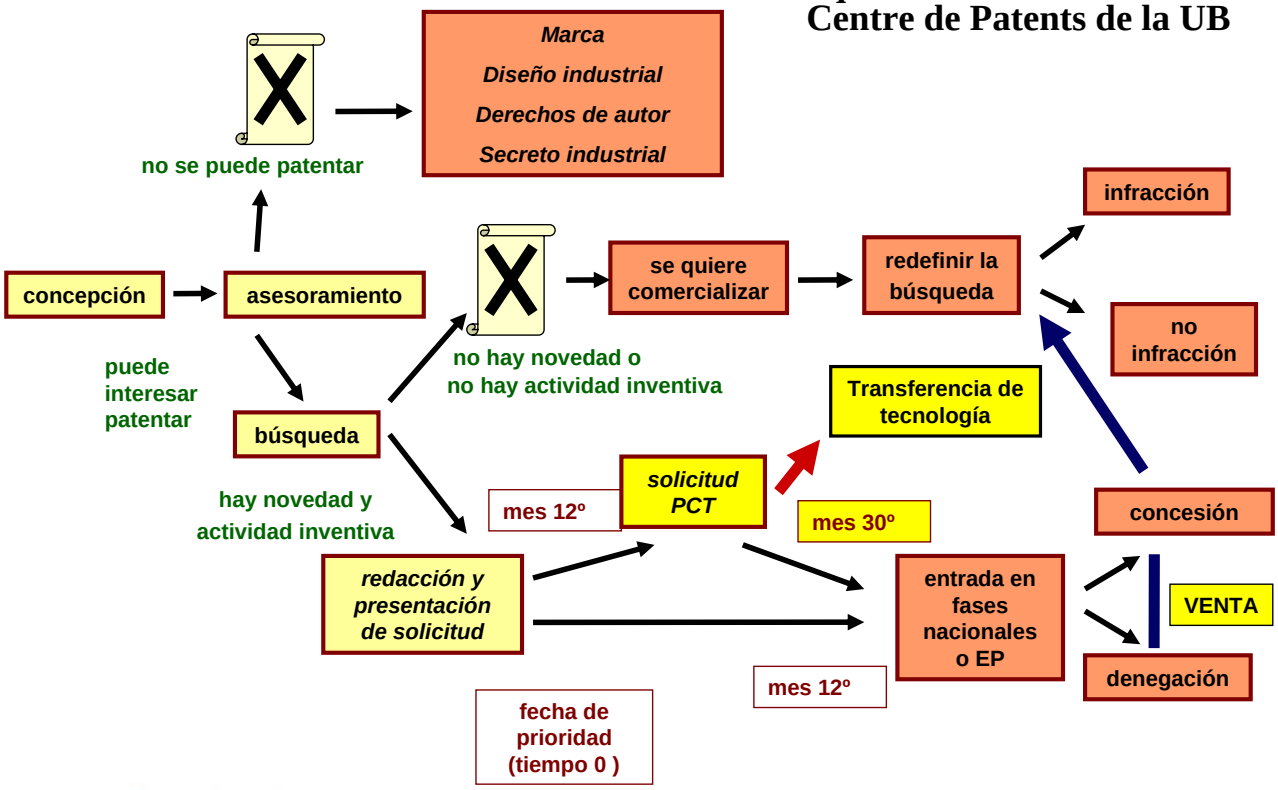
Función del agente de patentes

Conseguir la máxima protección para el solicitante…

al menor coste posible…

y retrasar los gastos lo máximo posible.

Esquema de Montserrat Jané
Centre de Patents de la UB



Aspectos a decidir

- Momento para la presentación de la solicitud
- Idioma de la solicitud
  - Castellano o inglés
- Oficina de presentación de la solicitud prioritaria
  - Española, europea o estadounidense
- Aspectos sobre la redacción
  - Estado de la técnica, problema planteado, generalización de la invención
  - Amplitud de las reivindicaciones

Usuarios diferentes… Necesidades diferentes

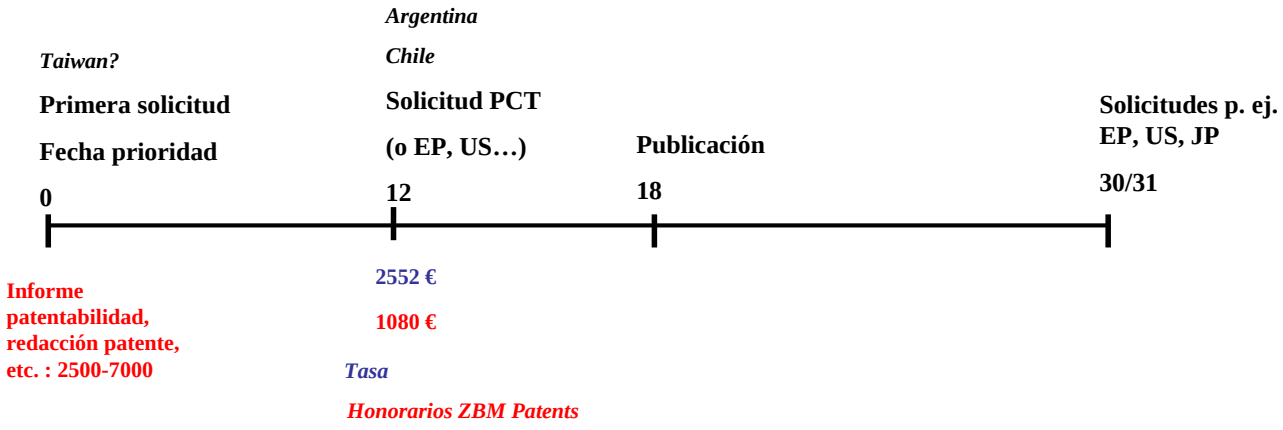
- Inventores particulares
- Empresas o instituciones privadas dedicadas principalmente a la investigación (spin-offs biotecnológicas…)
- Universidades y centros públicos de investigación
- Empresas innovadoras
- Empresas imitadoras (empresas de genéricos…)

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



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

Solicitud prioritaria en España

- Costes asociados (83 € tasas + 300 € ZBM Patents)
- 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 de la PCT
  - No IET antes de acabar el año de prioridad
  - La solicitud consta como estado de la técnica en EEUU a tras la publicación solicitud (> de 18 meses)

Patentes secretas

- Art. 122 LP

  A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España, <u>no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos dos meses desde que se solicitó la patente ante el Registro español de la Propiedad Industrial, a menos que se hubiera hecho con expresa autorización de éste</u>. Dicha autorización no podrá concederse en ningún caso para aquellas invenciones que interesen a la defensa nocional, salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa.

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 por el incumplimiento del artículo 122

Penas por la divulgación de patentes secretas

- 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

- En principio no se contempla la posibilidad de castigar a quién presente una solicitud prioritaria fuera de España

Solicitud prioritaria en OEP

- Coste asociados (0 o 815 € tasas + de 0 a 1080 € ZBM Patents)
- Preparación memoria en inglés
- Ventajas:
  - Transferencia tecnología (EESR < 6 meses de la solicitud)
  - 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
  - Prioridad no reconocida en Taiwán
  - España se debe proteger a través de la OEP o PCT

Derecho de prioridad

- Art. 4 CUP (Convenio de la Unión de París)

  A 1. Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente.

  C 1. Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

Obtención de la prioridad

- Art. 4 CUP

  A 3. Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

- El derecho de prioridad se obtiene una vez se ha aceptado la solicitud (tampón de recepción)
  - No afecta que se abandone inmediatamente
  - No afecta que continúe el trámite y la patente se deniegue

Solicitud prioritaria en EE.UU. (US provisional)

- Costes asociados (Aprox. 1500 € ZBM Patents)
- 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

Patentabilidad 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)
  - "Procedimiento de interferencia"
    - Uso de las libretas de laboratorio (antes sólo para nacionales)
- Independientemente de la solicitud prioritaria siempre se puede utilizar el "procedimiento de interferencia"
  - Procedimiento complicado y caro

Alcance de la protección (reivindicaciones)

- Dos elementos que corren paralelos: el alcance de la protección de las reivindicaciones y el coste de la consecución de las patentes
  - Discusiones con los examinadores
- Y a mayor protección requerida generalmente mayor tiempo en conseguir la concesión
- **¡Las patentes deben ofrecer la "mejor solución" (no el mayor alcance de protección) para las necesidades de la empresa dentro de un coste razonable!**

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
  - Petición del EESR (815 €)
    - Muy útiles en sectores como el biotecnológico

o bien

  - No pago de la tasa de solicitud EP
- Agrupar la invención (incluso sin unidad) en una sola solicitud
  - Posibilidad de pedir divisionales con posterioridad
- 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, 902 €)

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 (815 €)
    - Muy útiles en sectores como el biotecnológico

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
- 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 / Precauciones

- Búsqueda y análisis sobre riesgo de infracción de patentes
  - Industria de genéricos:
    - Protección de producto *per se*
      - Principio activo, sales, formas sólidas
    - Procedimientos de obtención
    - Galénica
    - Indicaciones terapéuticas

Lanzamiento de un producto / Precauciones - II

- Informe jurídico
- Cooperación del fabricante de principio activo y del fabricante del producto acabado
- Posible coordinación o unificación de estrategias entre laboratorios de genéricos
  - Estrategias Pasivas
  - Estrategias Activas

Estrategia pasiva o de defensa

- Dictámenes periciales y jurídicos (ausencia de infracción) en previsión de:
  - Diligencias de comprobación de hechos
  - Medidas cautelares
    - "Inaudita Parte" (20 días para contestar)
- Riesgo de daños elevados frente a una sentencia contraria

Estrategia activa o de ataque

- Acción de nulidad (tribunales) u oposiciones (ofic. patentes)
  - Capacidad de negociación con el titular
- Acción negatoria (declaración de no infracción).
  - Aviso al titular de la patente 1 mes de antelación
  - Información del procedimiento
- Descubrimiento de la estrategia
- Daños limitados frente a sentencias contrarias

Lanzamiento de un producto al mercado

- Puede ser necesario el desarrollo de una nueva alternativa válida a las protegidas por patente
- 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 lanzar el producto (intentar trámite rápido)
- Evitar datos que pudieran afectar negativamente en un pleito

Recomendaciones - II

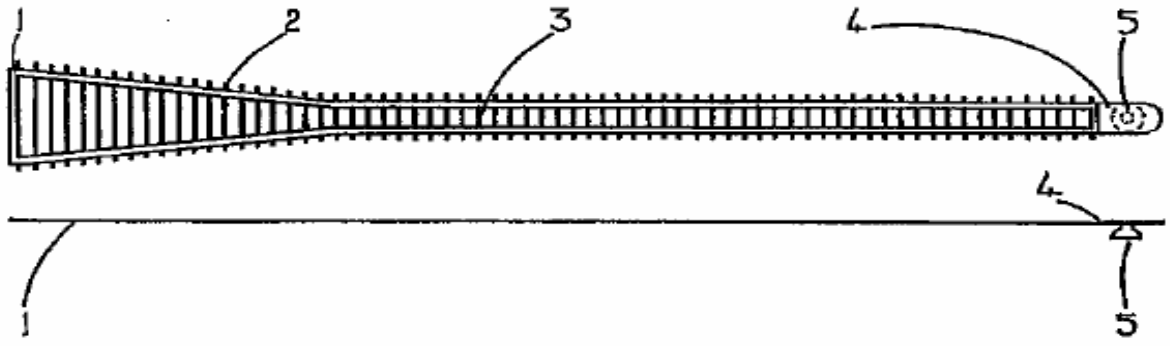
- Proteger alternativas no infringentes (principalmente polimorfos o formas galénicas)
  - Prevenir la aparición de patentes posteriores (desde valoración del proyecto hasta lanzamiento) de las empresas innovadoras u otras empresas de genéricos
- Valoración de una publicación defensiva frente a una solicitud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

Recomendaciones - III

- Presentación EP sin pago tasas de solicitud (minimizar gastos frente a recursos limitados)
- 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)

(12) UK Patent Application (19) GB (11) 2 272 154 (13) A

(43) Date of A Publication 11.05.1994

(54) **Spider ladder provided with means for attachment to an item of sanitary ware**

(57) A spider ladder comprises a thin flexible Latex rubber strip (1) and a suction pad (5), the strip is designed to follow the inner contours of a bath. Suction pad (5) enables the strip to be positioned on or near the top edge of a bath. In use the suction pad is positioned on or near the top edge of a bath and the strip is allowed to fall under gravity down the inner contours of a bath. Trapped spiders searching for an escape route will scale the spider ladder by means of (2) and (3) the inner and outer steps respectively.