

CUESTIONES BÁSICAS ACERCA DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

El objeto del presente documento es presentar en forma de preguntas y respuestas las cuestiones que frecuentemente se plantean en relación con las Patentes y los Modelos de Utilidad.

Las preguntas han sido agrupadas en cinco grandes áreas:

- Objeto y duración.
- Procedimiento.
- Titularidad y transmisión.
- Búsquedas.
- Protección en el extranjero.

OBJETO Y DURACIÓN

1. ¿Qué es una patente?, ¿Qué es un modelo de utilidad?

La patente y el modelo de utilidad son títulos otorgados por el Estado que dan a su titular el derecho de impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial en España de la invención protegida.

2. ¿Cuáles son las principales obligaciones del titular de la patente?

A cambio del monopolio de explotación otorgado por el Estado, el titular se compromete a describir su invención de modo que un experto medio en la materia pueda ejecutarla (publicando esa descripción, el Estado consigue que se incremente el acervo tecnológico nacional). También tiene la obligación de explotar la patente, bien por sí mismo o bien a través de persona autorizada por él.

3. ¿En qué se diferencia la Patente del Modelo de Utilidad?

Puede decirse que un modelo de utilidad protege una invención de menor rango inventivo que la patente.

4. ¿Por cuánto tiempo se concede una patente y/o un modelo de utilidad?

Veinte años desde la fecha de su solicitud en el caso de las patentes y diez años para los modelos de utilidad.

5. ¿Cuánto cuesta obtener una patente o un modelo de utilidad en España?

Para la Universidad, la adquisición de los derechos está exenta de tasas

El coste, en tasas a satisfacer a la OEPM, de la adquisición de los derechos puede estimarse aproximadamente en 601 € (100.000 ptas.) para patente y en 150 € (25.000 ptas.) para modelo de utilidad. La mayor cuantía en el caso de patente se debe a la necesidad de solicitar el Informe sobre el Estado de la Técnica, que está sujeto al pago de una tasa de 433,87 € (72,190 ptas.). A esto hay que añadir el coste de preparación de la documentación exigida para presentar una solicitud de patente o de modelo de utilidad.

Para mantener estos derechos hay que hacer frente a unas tasas anuales de mantenimiento que aumentan progresivamente (desde 19,32 € -3.215 ptas.- para la tercera anualidad hasta 540,13 € -89.870 ptas.- para la vigésima), de acuerdo con la duración temporal de la modalidad. Es decir, en patentes procede el pago hasta la vigésima anualidad y en modelos de utilidad hasta la décima. El importe de estas tasas se actualiza anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y figuran, siempre actualizadas, en la página web de la OEPM.

6. ¿Una vez transcurrido el tiempo de duración tiene el titular algún derecho de impedir la utilización de la invención?

No, una vez transcurrido el tiempo de duración, la invención es de dominio público y cualquier persona puede utilizarla libremente.

7. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener una patente o un modelo de utilidad?

- Que la invención sea nueva,
- resulte de una actividad inventiva y
- tenga una aplicación industrial.

8. ¿Qué puede ser objeto de una patente o de un modelo de utilidad?

Puede ser objeto de una patente: un procedimiento, un método de fabricación, una máquina o aparato o un producto.

Puede ser objeto de un modelo de utilidad: un utensilio, un instrumento, un aparato, un dispositivo o una parte del mismo.

9. ¿Qué es lo que no puede ser objeto de patente o de modelo de utilidad?

No se pueden proteger por patente o modelo de utilidad, los descubrimientos, las teorías científicas o métodos matemáticos, los métodos económico-comerciales, los programas de ordenador, las razas animales ni las variedades vegetales, las invenciones que sean contrarias al orden público o las buenas costumbres. Las invenciones de procedimiento no se pueden proteger como modelos de utilidad.

Tampoco se pueden proteger por patente o modelo de utilidad las obras literarias, artísticas y científicas, cuya protección legal se lleva a cabo mediante los derechos de propiedad intelectual.

PROCEDIMIENTO

10. ¿Cómo se solicita una patente o un modelo de utilidad?

Se presenta personalmente o a través de representante o Agente de la Propiedad Industrial, una solicitud ante la OEPM.

Los profesores universitarios pueden solicitar el título a través de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación), en colaboración con un Agente de la Propiedad Industrial.

11. ¿Qué papel juega el Agente de la Propiedad Industrial en relación con las patentes y Modelos de Utilidad?

El Agente, a cambio de unos honorarios, ofrece sus servicios para asesorar, asistir o representar a otros en la obtención de las Patentes o Modelos de Utilidad y en la defensa y conservación de los derechos derivados de las mismas.

12. ¿Es obligatorio actuar en la OEPM a través de Agente?

Sólo es obligatorio para los que no tengan residencia o un establecimiento serio y efectivo en cualquier país de la Unión Europea.

13. En caso de duda, ¿cómo se puede saber si una invención es objeto de patente o de modelo de utilidad?

Puede hacerse una consulta previa en la Oficina de Información de la OEPM. No obstante, si no se presenta la solicitud en la modalidad adecuada a la invención, la OEPM invitará al solicitante a que se plantee un cambio de la modalidad por ser más adecuado para proteger la invención.

14. ¿Existe el riesgo de que los funcionarios de la OEPM den a otros información contenida en una solicitud que está en trámite?

No. Todas las solicitudes se tramitan en el más estricto secreto hasta el momento de su publicación.

15. ¿De qué ha de constar la solicitud de una patente o de un modelo de utilidad?

La solicitud ha de constar de:

- Instancia.
- Descripción de la invención.
- Una o varias reivindicaciones.
- Dibujos, que son obligatorios para los modelos de utilidad.
- Un resumen, obligatorio para las patentes, pero no para los modelos de utilidad.
- Tasas de solicitud.

16. ¿De qué elementos indispensables ha de constar una solicitud de patente o modelo de utilidad para obtener una fecha de presentación?

La solicitud ha de constar, como mínimo, de:

- Declaración de solicitud.
- Identificación del solicitante.
- Descripción y una o varias reivindicaciones.

Posteriormente se podrá completar la solicitud, pero la fecha de presentación será aquella en que presentaron, al menos, los elementos citados.

17. ¿En qué consiste la descripción?

La descripción es una explicación clara y completa de la invención, de tal modo que un experto en la materia pueda ejecutarla.

18. ¿Qué son las reivindicaciones?

Las reivindicaciones definen el objeto de la invención para la que se solicita la patente o el modelo de utilidad, es decir, aquello sobre lo que se desea que recaiga la protección.

19. ¿Qué patentes tienen que presentar dibujos?

Aquellas patentes en las que los dibujos sean necesarios para su comprensión.

20. ¿Cuál es la función del resumen?

La función del resumen es dar una información breve sobre la invención permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención.

21. ¿Hay alguna persona de la OEPM que se dedique a redactar las memorias de las patentes o de los modelos de utilidad que deben presentar los solicitantes?

No. Esta tarea no es propia de la OEPM. El solicitante tiene que presentar la memoria de la invención elaborada por sus propios medios, de acuerdo a unas normas sobre las cuales la OEPM sí puede proporcionarle información.

22. ¿Se puede presentar la solicitud y demás documentos en idiomas distintos del castellano?

Sí. Los que se presenten en las Oficinas de las Comunidades Autónomas autorizadas para ello, podrán ser redactados en sus idiomas oficiales distintos del castellano, pero tienen que ser acompañados de la correspondiente traducción al castellano que se considerará auténtica en caso de duda entre ambos textos.

Sin embargo, los que se presenten directamente en la sede de la OEPM deberán estar redactados en castellano.

23. ¿Se puede solicitar información a la OEPM sobre la situación o tramitación de una patente o de un modelo de utilidad?

Sí. La OEPM contestará a las preguntas que estén relacionadas con las solicitudes propias. También es posible consultar el estado de un expediente a través del web: www.oepm.es. En el caso en que los trámites se hayan efectuado a través de un Agente de la Propiedad Industrial, éste será el interlocutor ante la OEPM.

24. ¿Es conveniente consultar con un Agente de la Propiedad Industrial para solicitar una patente o modelo de utilidad?

Puede serlo cuando, por la complejidad de su elaboración o por falta de medios técnicos, el titular no pueda hacerlo por sí mismo.

25. ¿Cuánto cuesta presentar una solicitud de patente o modelo de utilidad?

La tasa de depósito de una solicitud de patente o modelo de utilidad es de 78,25 € (13.020 ptas).

26. ¿En qué orden trata la OEPM las solicitudes de las patentes o modelos de utilidad?

La OEPM trata y examina las solicitudes por riguroso orden de presentación.

27. ¿Qué es la fecha de prioridad?

Es la primera fecha en que se presentó una solicitud de patente o modelo de utilidad por primera vez en algún país del mundo adherido a la Organización Mundial del Comercio. Es de gran importancia en caso de litigio entre dos solicitudes paralelas de invenciones idénticas. El plazo para reivindicar esta prioridad en cualquier otro país, al solicitar posteriores registros de la misma invención, es de 12 meses improrrogables.

28. ¿La OEPM puede dar información sobre la patentabilidad de una invención?

Sí. La OEPM dispone de un servicio de elaboración de Informes sobre el Estado de la Técnica a través del cual puede obtenerse la información relevante sobre la patentabilidad de una invención. Sin embargo, ese informe no prejuzga las resoluciones que la OEPM o una Oficina

de Patentes extranjera puedan adoptar si se presenta una solicitud de patente para proteger la invención en cuestión o si un Tribunal debe decidir al respecto.

29. ¿Qué es un Informe sobre el Estado de la Técnica?

Un Informe sobre el Estado de la Técnica, relacionado con una solicitud de patente, es un documento que refleja el resultado de contrastar dicha solicitud de patente con el estado de la técnica anterior, formado por la documentación de patentes y literatura técnica no patente del sector técnico de la solicitud en cuestión, a los efectos de determinar si dicha solicitud es "nueva" e implica "actividad inventiva".

Como tal, el Informe sobre el Estado de la Técnica debe realizarse dentro del procedimiento de concesión de una patente, pero también puede ser un servicio ofrecido al público dirigido, en general, a determinar el estado de la técnica en un sector determinado.

30. ¿Se pueden introducir modificaciones en la solicitud de una patente o de un modelo de utilidad en fecha posterior a la presentación de la solicitud?

Sí. Durante el procedimiento de concesión se pueden hacer modificaciones siempre que no amplíen el objeto de la invención inicialmente solicitada.

31. ¿Se puede dar a conocer públicamente una invención antes de la presentación de una solicitud de patente o modelo de utilidad?

No, si se quiere obtener la protección legal que otorga una patente o un modelo de utilidad. Sólo son protegibles las invenciones nuevas, es decir, las que no han sido dadas a conocer al público ni en España, ni en el extranjero, ni por escrito, ni verbalmente ni por ningún otro medio; o, lo que es lo mismo, no pueden estar incluidas en lo que se conoce como "el estado de la técnica".

Se exceptúan de lo anterior algunos supuestos, como la presentación de la invención en exposiciones oficialmente reconocidas.

32. ¿Qué ocurre si dos personas presentan por separado una solicitud para la misma invención?

El derecho a obtener la protección, sea mediante patente o mediante modelo de utilidad, corresponde al que haya presentado la solicitud primero, siempre y cuando esta solicitud se publique posteriormente.

33. ¿Qué ocurre si no se subsanan los defectos de una solicitud en los plazos establecidos por la OEPM?

La solicitud quedará denegada total o parcialmente, según la naturaleza de los defectos en cuestión.

34. Si ha decidido proteger su invención, ¿es importante presentar la solicitud cuanto antes?

Sí. De esta manera obtiene una fecha de presentación de la solicitud frente al que la solicite posteriormente y por una tasa módica. Aún cuando no tenga ultimados todos los requisitos formales, teniendo los imprescindibles, conviene presentar la solicitud y cumplir posteriormente con todos los requisitos.

TITULARIDAD Y TRANSMISIÓN

35. Si dos personas o más trabajan conjuntamente en la realización de una invención, ¿quién tiene el derecho a la misma?

El derecho a la patente o modelo de utilidad pertenece en común a todas ellas.

36. ¿Qué es una invención laboral?

Es la realizada por la persona que trabaja en una empresa u organismo público (del Estado, de una Comunidad Autónoma, de una Universidad, etc.), mediante contrato o relación habitual de trabajo.

37. ¿Puede solicitarse una patente o un modelo de utilidad a nombre de una empresa?

Sí. El solicitante puede ser una empresa, pero la solicitud debe incluir el nombre del inventor o inventores y, en su caso, acompañar una declaración en la que se indique cómo se ha adquirido el derecho a solicitar la patente o el modelo de utilidad.

38. ¿Quién tiene derecho a las invenciones laborales?

Salvo pacto en contrario, el empresario.

39. ¿En España, el número de invenciones laborales es importante?

Sí. En nuestro país la mayor parte de las invenciones son laborales.

40. ¿Se puede conceder una patente o modelo de utilidad si el inventor muere antes de presentar la solicitud?

Sí. La solicitud puede ser presentada por sus herederos.

41. ¿Se puede vender o transmitir una solicitud de patente o modelo de utilidad o una patente o un modelo de utilidad?

Sí. Los derechos sobre una solicitud, o una patente o un modelo de utilidad son transmisibles por todos los medios reconocidos por el derecho. Para que tengan efecto frente a terceros, los actos de transmisión deben ser inscritos en la OEPM.

BÚSQUEDAS

42. ¿Es aconsejable pedir una búsqueda de anterioridades de patentes y/o modelos de utilidad antes de presentar una solicitud?

Sí. Antes de presentar una solicitud conviene hacer una búsqueda para localizar patentes y/o modelos de utilidad publicados anteriormente y que describan una invención igual o similar; de este modo se obtiene una idea sobre la novedad de la invención.

43. Si en la búsqueda no se encuentra ninguna patente o modelo de utilidad igual o similar, ¿se puede asegurar que la solicitud será concedida, o que si se comienza a explotar no se violarán otras patentes o modelos de utilidad?

No. La búsqueda de patentes iguales o parecidas concedidas con anterioridad puede servir para dar un conocimiento bastante amplio de lo que ha sido protegido, pero no puede garantizar que la invención vaya a ser concedida y que no se lesionen derechos de terceros si se empieza a explotar.

44. Cuando se encuentra un problema técnico determinado, ¿conviene hacer consultas en la OEPM antes de comenzar un estudio para su resolución?

Sí. Consultando la documentación que la OEPM posee pueden hallarse soluciones al problema planteado y evitar, de este modo, duplicidades de investigación.

45. ¿Qué tipo de búsquedas se pueden realizar?

Se pueden realizar búsquedas de muy diversa índole: por solicitante, por familia de patente, por número de documento, por sectores técnicos, por palabras clave, por número de prioridad, o por cualquier otro perfil determinado por el solicitante.

46. ¿Dónde se pueden solicitar búsquedas?

En la Oficina de Difusión de la OEPM.

47. ¿Qué tipo de documentación pone la OEPM al servicio del usuario para la realización de búsquedas y obtención de información?

La OEPM pone a disposición de los usuarios una gran variedad de servicios que pueden agruparse en:

Publicaciones: la OEPM edita quincenalmente el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (B.O.P.I) y anualmente Índices para facilitar su acceso.

Fondos Documentales en los que se encuentran documentos de patentes y modelos de utilidad tanto nacionales como extranjeros.

Bases de Datos creadas por la OEPM a las que el usuario puede conectarse remotamente (Internet, x25, x28, RTC) o, personalmente, en la sede del Organismo.

Bases de Datos externas, la OEPM está conectada a más de 200 bases de datos de diversos países.

Existe un Catálogo de Servicios de Información Tecnológica de la OEPM en el que se hace una detallada descripción de las diversas maneras en las que puede obtenerse información de la OEPM.

PROTECCIÓN EN EL EXTRANJERO

48. Una patente o un modelo de utilidad concedidos en España, ¿protegen la invención en el extranjero?

No. La invención sólo está protegida en España.

49. ¿Cómo proteger la investigación en el extranjero?

La protección en el extranjero se obtiene de varias formas:

- Presentando una solicitud en cada país en el que se desee obtener la protección.
- Presentando, través de la OEPM, una solicitud en aplicación del Convenio sobre concesión de patentes europeas y designar los países en los que se desea obtener la protección.
- Presentar, través de la OEPM, una solicitud en aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) y hacer las correspondientes designaciones.

50. ¿Qué países son miembros del Convenio y Tratado que se han mencionado?

Los países miembros del Convenio de la Patente Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía. (Total: 20 países).

Los países miembros del PCT son: Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Denmark, Dominica, Ecuador, Equatorial Guinea, Estonia, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mexico, Monaco, Mongolia, Morocco, Mozambique, Netherlands, New Zealand, Niger, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea,

Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States of America, Uzbekistan, Viet Nam, Yugoslavia, Zimbabwe (Total: 112 países, según fuente O.M.P.I. actualizada a agosto 2001).