

PROTECCIÓN DE INVENCIÓNES: PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

CLÍNICA JURÍDICA DE EMPRENDIMIENTO.
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.

GUÍA ELABORADA:

LUCÍA PALOMINO LOPEZ
FERNANDO F. GARCÍA GONZÁLEZ



1. PATENTE

1.1 ¿EN QUE CONSISTE?:

Una patente es un título de reconocimiento de una invención del que se derivan una serie de derechos y obligaciones. El principal derecho que se deriva es el de explotar el objeto de la patente. A su vez, se reconoce el derecho de impedir a otros su **fabricación, venta o utilización** sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público para general conocimiento. Además de ello, si se obtiene un derecho de patente se está obligado a usar esa patente, ya sea aquél el titular del derecho o a quien se haya cedido el mismo a través de una licencia.

La Ley 24/2015 de Patentes, en adelante LP, persigue adecuar la regulación de las invenciones a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles.

En las patentes españolas el derecho de exclusiva se otorga por 20 años de manera improrrogable.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328>

Un ejemplo de patente sería el iPod, registrado en 2007 por Steve Jobs y asignándose su propiedad a Apple.

1.2 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

Para que una invención pueda ser objeto de patente debe reunir tres requisitos:

1. Novedad.

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica¹.

2. Actividad inventiva.

Se considera que una invención implica actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia². Por ello, este requisito implica que la invención no puede derivarse fácilmente del conjunto de conocimientos técnicos que se conocen en ese momento.

3. Aplicación industrial.

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola³.

DELIMITACION DEL ESTADO DE LA TECNICA

Los requisitos de patentabilidad se juzgan en relación con el estado de la técnica, el cual "está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio".

Existe la posibilidad de buscar en distintas bases de datos con el propósito de comprobar si nuestro invento ya se encuentra en el estado de la técnica. Para ello, a través de la OEPM, se puede acceder a varias bases de datos.

Existen bases de datos a nivel nacional, mundial, en Latinoamérica, pero es muy recomendable buscar en todas ellas ya que el estado de la técnica tiene nivel mundial. En el apartado de "búsquedas" del siguiente enlace podemos acceder a las mencionadas bases de datos:

https://www.oepm.es/es/Invencciones_Ley_24_2015/index.html

Para apreciar la novedad, "se considera también dentro del estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de Patentes o Modelos de Utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la de la nueva solicitud siempre que hubieren sido publicadas en esta fecha o lo sean en otra posterior".

1.3 REQUISITOS NEGATIVOS DE PATENTABILIDAD:

No se consideran invenciones⁴:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
- Las formas de presentar información no se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial (Art. 4.6 LP)
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal

Sí serán patentables los productos, especialmente las sustancias o composiciones y las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de los métodos

No pueden ser objeto de patente⁵:

- Las invenciones cuya publicación o explotación sea **contraria al orden público o a las buenas costumbres**. En particular, se incluyen aquí: los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética de seres humanos, la utilización de embriones con fines industriales o comerciales y los procedimientos de modificación de la identidad genética de animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
- Las **variedades vegetales** y las **razas animales**.
- Los **procedimientos** esencialmente biológicos de **obtención de vegetales o de animales**.
- El **cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo**, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

¹ Artículo 6.1 Ley 24/2015 de Patentes

² Artículo 8.1 Ley 24/2015 de Patentes

³ Artículo 9 Ley 24/2015 de Patentes

⁴ Artículo 4.4 Ley 24/2015 de Patentes

⁵ Artículo 5 Ley 24/2015 de Patentes

1.4 SOLICITUD DE LA PATENTE:

Podrán solicitar los títulos de la propiedad industrial las **personas físicas o jurídicas**, incluidas las **entidades de Derecho Público**. Este derecho de patente le pertenece al inventor o sus causahabientes, pero se contempla su transmisibilidad.

En relación con las **invenciones laborales** que son realizadas por un empleado durante la vigencia de su contrato y que sea fruto de una actividad de investigación constitutiva de su objeto de contrato, **pertenece al empresario** dicha patente.

El empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización, y el empleado tendrá derecho a una **compensación económica justa**.

La solicitud de la patente y demás documentos que la acompañan se pueden presentar de las siguientes formas:

• De manera presencial:

- » **Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)**. La dirección de la OEPM es Paseo de la Castellana, 75, 28046 Madrid.
- » **Centros Regionales** de Información en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades Autónomas. Información sobre el Centro Regional de la Comunidad de Madrid en el siguiente enlace:

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/enlaces_de_interes/centros_regionales_informacion_propiedad_industrial/madrid/index.html

- » **Oficinas de Correos**.
- » **Cualquier órgano de la Administración General del Estado** o en las **representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero**. En estos casos, la solicitud deberá ir dirigida a la OEPM o a los Centros Regionales.

• De manera telemática:

A través del siguiente enlace se accede a la página web de la OEPM en la que se puede solicitar la patente de forma telemática:

<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/informacion/Solicitud-de-patente-nacional-00005/?mig=/es/patentes/patente-nacional/&tt=Solicitud%20de%20patente%20nacional>

Esta última modalidad presenta ventajas como:

- » Ahorro de tiempo.
- » Descuento sobre las tasas de tramitación. El descuento por tramitación de manera telemática es del 15%.
- » Recepción al instante del justificante de la presentación.

En el siguiente enlace se puede consultar la **cuantía de las tasas**:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2021_PATENTES.pdf

Con respecto al **PAGO**, hay dos formas de identificarlo, en función del momento de su realización:

- » Si el pago se realiza con carácter **previo a la solicitud** (**imprescindible en las solicitudes electrónicas**), el solicitante deberá enviar los códigos de barras del documento de pago, para poder asociar los ingresos al número de expediente.
- » Si el pago se realiza con **posterioridad a la solicitud** (**posible en las solicitudes presentadas en papel**), simplemente será necesario rellenar el campo correspondiente a "número de expediente".

CONSEJO:

Para evitar errores resulta conveniente proceder al pago el mismo día que se solicite la patente. El no pagar anticipada o inmediatamente después de la solicitud, puede dar lugar a que se señale defecto de inadmisión a trámite por falta de pago.

Con respecto al **contenido de la solicitud**, con independencia de la modalidad que se escoja para su realización, se deberá incluir:

1. Una instancia de solicitud dirigida al Director de la OEPM.
2. Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda enjuiciarla.
3. Una o varias reivindicaciones fundadas en la descripción clara y concisa, mediante la cual se define el objeto para el que se solicita la protección. Las reivindicaciones de la patente son muy importantes ya que se va a proteger únicamente lo que se contenga en ellas.
4. Los dibujos a los que se refieran en la descripción

Se deberá designar al inventor y, en el caso de que el solicitante no sea el inventor, deberá incluir una declaración que describa cómo ha adquirido el solicitante el derecho a la patente.

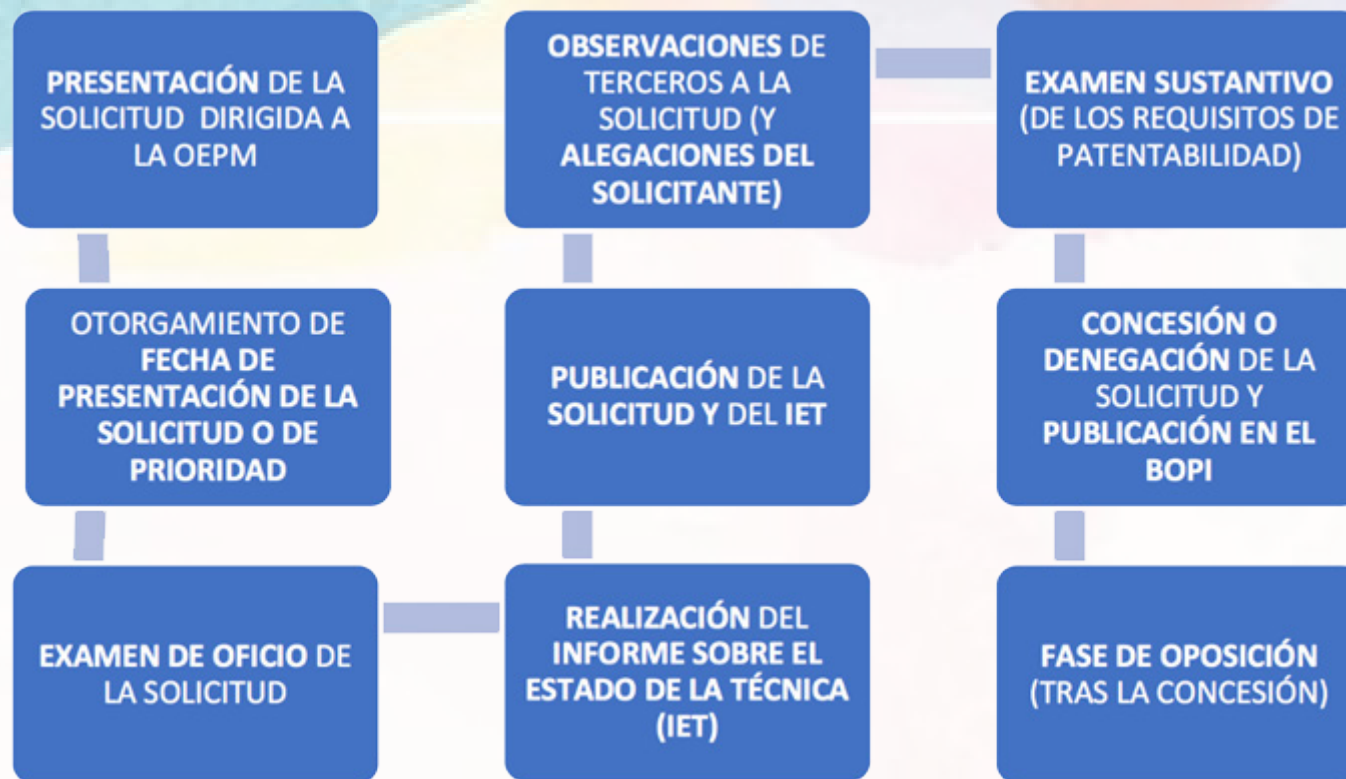
En cuanto al procedimiento, una vez presentada y admitida a trámite la solicitud, la OEPM verificará si su objeto no está manifiestamente y en su totalidad excluido de la patentabilidad conforme a los requisitos negativos expuestos en el apartado anterior y si se cumplen los requisitos formales de la solicitud.

La OEPM emitirá un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativo a la solicitud de la patente.

Una vez publicada la solicitud, cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención, en la forma y plazo que reglamentariamente se establece.

Finalmente, previa petición del solicitante y de acuerdo con lo establecido en el reglamento, la OEPM procederá al examen sustantivo de la solicitud, consistente en comprobar si tanto ésta como la invención que constituye su objeto cumplen con los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad.

La concesión de la patente se anunciará a través del **Boletín Oficial de la Propiedad Industrial**.



CONCLUSIÓN: Con la vigente ley de patentes de 2015 y el sistema de solicitud con examen previo quedan fuera patentes con bajo nivel de novedad y/o actividad inventiva. Es decir, se requiere presentar una invención de elevado impacto.

Hay que tener en cuenta que también existe la posibilidad de solicitar protección a través de la PATENTE EUROPEA: con un procedimiento para todos los países a través de la Oficina Europea de Patentes, y un procedimiento de oposición una vez concedida. Enlace de interés:

<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/patentes/patente-europea/>

Hacer referencia también a la solicitud PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), organizado por la WIPO (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). Se trata de una solicitud internacional, si bien, en la práctica la WIPO lo gestiona a través de solicitudes nacionales en cada uno de los países, por lo que se tendrán que cumplir los requisitos nacionales de cada uno. Enlace de interés:

<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/patentes/patente-internaciona-pct/>

1.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE:

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida

DERECHOS	OBLIGACIONES DE USO DE LA PATENTE
<p>1. Uso en exclusiva por un periodo de 20 años IMPROPRORROGABLES.</p> <p>2. DE PROHIBIR EL USO EN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comercialización. • La importación. • La fabricación, etc. <p>Pero puede utilizarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el ámbito privado con fines no comerciales o con fines experimentales (clausula Bolar). 	<p>1. Es la contrapartida a derecho de explotación en exclusiva.</p> <p>2. Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el titular o por tercero. • Con ejecución en España o en el territorio de un estado miembro de la OMC. • Plazo: en los 4 años siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o en los tres años siguientes a la publicación de la concesión en el BOPI. <p>Se aplicará automáticamente el plazo que TERMINE MÁS TARDE.</p> <p>3. Si no se usa se impondrán LICENCIAS OBLIGATORIAS, que no impide que sean remuneradas.</p>

1.6 LICENCIAS DE PATENTES:

Se trata de la cesión temporal de derechos sobre la patente realizada por su titular (licenciante). Se trata de un contrato de cesión de uso, no de la titularidad, a cambio de una remuneración (royalties).

La licencia puede ser total o parcial, para todas o algunas de las facultades de la patente, y afectar a todo o parte del territorio nacional.

El licenciatario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias, salvo pacto en contrario.

El titular de la patente podrá ejercitar los derechos frente al licenciatario que viole lo dispuesto en el contrato de licencia.

Hay que inscribir la licencia en el Registro de Patentes.

Salvo pacto en contrario, el licenciante está obligado a poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

El licenciatario a quien se comuniquen los conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación

TIPOS:

- **OBLIGATORIAS:** Se impone la cesión temporal de derechos sobre la patente al titular. Es el caso de los supuestos de falta de uso. Estas licencias se imponen por:

- Falta o insuficiencia de explotación.
- Dependencia entre patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal.
- Motivos de interés público (por ejemplo, salud pública o defensa nacional).
- Para la fabricación de determinados productos farmacéuticos (los que se destinan a la exportación a países con problemas de salud pública).

- **VOLUNTARIAS:** Es el titular de la patente quien decide la cesión a través del contrato de licencia.

Además, se pueden diferenciar en:

- » **EXCLUSIVAS:** El titular otorga derechos sobre la patente a un solo licenciatario. El licenciante no podrá utilizar la patente, salvo acuerdo expreso.
- » **NO EXCLUSIVA:** El titular concede derechos sobre la patente a varios licenciatarios y/o él se reserva derechos sobre la patente. Si no se establece nada, la licencia será no exclusiva.

2. MODELO DE UTILIDAD

2.1 ¿EN QUE CONSISTE?:

Un modelo de utilidad es un **derecho de exclusividad de uso y explotación**, durante un **periodo de tiempo limitado**, que se le da al titular de una **invención de bajo valor creativo o innovación**, como por ejemplo, dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

Un modelo de utilidad es un título de propiedad intelectual que se otorga a los creadores de invenciones de baja complejidad técnica y que no cumplirían con los requisitos para acceder a una patente.

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el diseño industrial.

El alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es similar al conferido por la Patente. La **duración** del Modelo de Utilidad es de **diez años** desde la presentación de la solicitud.

Un ejemplo de modelo de utilidad sería el **mechero con linterna**

2.2 REQUISITOS DEL MODELO DE UTILIDAD:

1. NOVEDAD: No ha de hallarse en el estado de la técnica, que está constituido por todo aquello que ha sido divulgado públicamente antes de la fecha de presentación de la solicitud. Esta novedad debe ser de carácter mundial.

2. ACTIVIDAD INVENTIVA: Al igual que la patente ha de haber cierta actividad creativa. En este caso, la actividad inventiva exigible es menor, ya que la invención no ha de deducirse del estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia.

3. APLICACIÓN INDUSTRIAL: La invención ha de ser susceptible de ser usada o fabricada en cualquier industria, incluyendo la industrial agrícola

El siguiente enlace dirige al portal para tramitar la solicitud del modelo de utilidad de manera online:

<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/informacion/Solicitud-de-modelo-de-utilidad/?mig=/es/patentes/modelo-de-utilidad/&tt=Solicitud%20de%20modelo%20de%20utilidad>

Diferencia entre PATENTE y MODELO DE UTILIDAD

- **Ámbito de protección:** Los modelos de utilidad sólo contemplan la protección de invenciones de producto, mientras que las patentes protegen también procesos.
- **Duración del derecho:** Los derechos de exclusividad de los modelos de utilidad tienen un menor tiempo de duración que las patentes. La duración puede variar en distintos países pero usualmente se considera 10 años para un modelo de utilidad y 20 años una patente.
- **Grado de invención:** Las patentes exigen un alto grado de invención, no puede ser deducible de manera evidente por un experto medio en la materia. Los modelos de utilidad tienen un nivel de exigencia menor ya que no debe deducirse de manera MUY evidente por un experto medio.
- **Simplicidad:** El procedimiento para la concesión de patentes es más riguroso y largo, mientras que para el modelo de utilidad es más laxo y rápido, no siendo obligatorio el informe del estado de la técnica y siendo la actividad inventiva menor.
- **Económica:** Las tasas que se cobran para solicitar un modelo de utilidad suelen ser más reducidas que para una patente. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que si lo solicita un emprendedor, PYME o Universidad, será aplicable una reducción del 50% (tanto para patentes como para modelos de utilidad).

Por último, a través del siguiente enlace se puede consultar la cuantía de las tasas:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Tasas/2021_PATENTES.pdf