

Preguntas más frecuentes

1. **¿Qué es una patente?**
2. **¿Por qué patentar?**
3. **¿Qué requisitos debe cumplir una invención para ser patentable?**
4. **¿Se puede patentar y publicar a la vez?**
5. **¿Qué se considera inventor en una patente?**
6. **¿Cómo utilizar las patentes como fuente de información?**
7. **¿Cómo encontrar información sobre patentes?**
8. **¿Qué diferencias existen entre una patente y un modelo de utilidad?**
9. **¿Qué son las reivindicaciones de una patente y tipología?**
10. **¿Se puede patentar el software?**

11. **Ámbito de Protección. Patente Nacional - Patente Europea - Patente Mundial (PCT)**
12. **¿Ventajas de la solicitud PCT (Patent Cooperation Treaty) frente otros sistemas?**
13. **Principales diferencias entre los documentos de patentes frente artículos científicos.**
14. **¿Cuál es el coste estimado de una patente?**

1. **¿Qué es una patente?**

Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del público.

El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y de forma singular, "el derecho de excluir a otros "de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio.

La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de estos.

La duración de la Patente es de veinte (20) años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

2. **Por qué patentar?**

Para obtener el reconocimiento de la creatividad de los inventores.

Para recuperar las inversiones realizadas mediante la comercialización (licencias o cesiones).

Para apoyar la creación de empresas de base tecnológica EBT's y spin off.

Para facilitar la innovación, ya que al patentar se hacen públicos los conocimientos a escala mundial.

3. **¿Qué requisitos debe cumplir una invención para ser patentable?**

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

Novedad

Se considera que una invención es **nueva** cuando no está comprendida en **el Estado de la Técnica**.

Actividad Inventiva

Se considera que una invención implica una **Actividad Inventiva** si ésta no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Aplicación Industrial

Se considera que una invención es susceptible **de Aplicación Industrial** cuando el objeto de la invención puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluyendo el agrícola.

El Estado de la Técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente 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.

- Proceso y fechas de una solicitud de Patente Nacional Posteriormente a la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica, la OEPM permite elegir entre dos procedimientos para conceder la Patente:
 - Continuar el procedimiento general de concesión.
 - Petición del Examen Previo (el solicitante podrá pedir que se proceda a examinar la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente).

4. **Se puede patentar y publicar a la vez?**

La patente tiene que ser nueva a nivel mundial, por lo tanto, cualquier publicación, documento, congreso, que se hayan hecho públicos antes del registro de la solicitud de la patente, provocarían que el requisito de Novedad Mundial no estuviera y podría invalidar la

patente. En EEUU, los investigadores disfrutaban de un año de gracia, precisamente para permitir que publiquen y después patenten.

5. **Que se considera inventor en una patente?**

A veces es un problema difícil identificar a todos los inventores, lo que es importante ya que la solicitud debe mencionar a todos (y ningún mes), lo cual es crucial en EEUU. Para identificar los inventores se requiere dos pasos:

- Definir la invención o invenciones (o seas, las reivindicaciones).
- Determinar quién hizo la contribución al concepto inventivo tal y como se reivindica. Si el inventor A contribuyó al concepto inventivo, y todo lo que hizo la persona B fue llevarlo a la práctica (reduction to practice en los EEUU) con mucho trabajo pero sin ningún esfuerzo inventivo, A es el único inventor aunque A crea que ambos son coinventor.

La mera concepción de la invención con una expectativa razonable de que funcionará es suficiente para ser el único inventor en campos de la Técnica muy predictivos, como la electromecánica simple, pero no en campos menos predictivos como la química y la biotecnología. En estos campos los que llevan a cabo la práctica también pueden ser inventores.

6. **Cómo utilizar las patentes como fuente de información?**

Existen diversas bases de datos para patentes. Algunas son de acceso público y otros son de pago.

Bases de Datos Gratuitas:

- Espacenet
- Depatisnet
- Free patentes on line
- Patente Lens
- Prior smart
- Patente scope

Bases de Datos de Pago:

- Derwent Patent Index (Gratuita desde la UPC)
- Dephion
- Thomson Innovation
- Total Patente
- SumoBrain

7. **Cómo encontrar información sobre patentes?**

Del mismo modo que se pueden realizar búsquedas para delimitar el alcance de la invención, como se ha comentado anteriormente, también se pueden hacer para detectar posibles infracciones de otras patentes ya publicadas.

Por ello, es posible llevar a cabo varios tipos de búsquedas. Hay una guía escrita por el STN que muestra una lista de bases de datos, así como casos prácticos. Diferentes tipos de búsquedas:

- Por palabra clave. Tienen como objetivo detectar las patentes relacionadas con los términos técnicos que se han introducido.
- Clasificación internacional de patentes. Tiene como objetivo el análisis de las patentes englobadas en un sector técnico determinado. La mayoría de oficinas de patentes ordenan los documentos según la clasificación internacional de patentes(CPI) .
- Por el titular. Incluyen las patentes a favor de una persona física o jurídica concreta.
- Por el inventor. Incluyen las patentes a las que consta el inventor, es decir, una persona física determinada.
- Por familia de patentes. se trata de la selección de varias patentes nacionales referidas a una misma invención y derivadas de una primera solicitud de patente.

8. **¿Qué diferencias existen entre una patente y un modelo de utilidad?** Las diferencias principales entre un modelo de utilidad y una patente son:

- El requisito de novedad debe ser mundial en el caso de la patente y nacional a nivel de un modelo de utilidad.
- La protección en el caso de una patente puede llegar a ser de ámbito mundial, mientras en el caso de un modelo de utilidad sólo podrá ser nacional.

- La duración de la patente es como máximo de 20 años desde la fecha de solicitud. Mientras que en el caso de un modelo de utilidad es de un máximo de 10 años.

9. **¿Qué son las reivindicaciones de una patente y tipología?**

Las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones.

10. **Se puede patentar el software?**

En Europa la ley de patentes no contempla la protección mediante patentes de software estrictamente, aunque, cada vez más se van aceptando a la EPO, patentes de software. De hecho, la tendencia es que como la ley es tan lenta para cambiar, las cosas se hacen a criterio de las necesidades actuales. La ley que mantiene esto es de los años 70, donde el software, era considerado una actividad intelectual meramente.

Por otro lado, SÍ, se puede proteger un software que resuelva un problema técnico, es decir, un software asociado a un hardware.

11. **Ámbito de Protección. Patente Nacional - Patente Europea - Patente Mundial (PCT)**

Inicialmente, si la solicitud se hace en España, la protección, únicamente, estará en el territorio español, esto quiere decir que fuera de España se podrá fabricar y comercializar sin problema.

Si se cree que sería interesante extender la patente, puede pensarse en una patente Europea o Mundial, en ambos casos, se recomienda hacerlo por la vía PCT.

Normalmente, en la PCT se designan, en una primera fase, todos los países posibles (el precio será el mismo que si designáramos sólo 5 países). De hecho, la vía PCT, consta de dos fases:

- Fase internacional, que consta de 4 etapas:
 - Llenar una única solicitud internacional (puede ser en ES)
 - Informe de Búsqueda Internacional
 - Publicación de la solicitud y del Informe
 - Opcional: Examen Preliminar Internacional (opinión no vinculante sobre la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial)
- Fase nacional: las patentes son concedidas por cada oficina regional o nacional.

La fase nacional llega 30 ó 31 meses después de la fecha de prioridad (normalmente, la fecha del primer registro hecho en España), en este momento se debe decidir en qué países se

quiere pedir la Patente vez que se pagan las tasas por entrar en cada país. En este punto hay que presentar las traducciones a la lengua que pida la oficina de cada Estado.

12. **Ventajas de la solicitud PCT (Patent Cooperation Treaty) frente otros sistemas?**

En una solicitud por país debe presentar una solicitud a cada oficina nacional reivindicando la prioridad con los formatos que ellos piden y el idioma oficial del país.

En cambio utilizando el modelo PCT tenemos las siguientes ventajas:

- Una única solicitud permite toda la tramitación durante la fase internacional.
- Puede iniciarse toda la tramitación en el idioma de la oficina receptora (a la OEPM: español, a la EPO: inglés, francés o alemán, etc.)
- Permite alargar el tiempo para decidir en qué países se querrá entrar.

13. **Principales diferencias entre los documentos de patentes frente artículos científicos.**

Principales diferencias entre los documentos de patentes frente artículos científicos.

- El acceso a los documentos en texto completo es en la mayoría de los casos gratuito.
- La información básica que contiene está normalizada.
- El orden de los solicitantes no influye en cómo se reparte la titularidad.
- La bibliografía no suele aparecer al final si no en la descripción.
- No hay revisión por pares.
- Es importante la situación jurídica.

14. **¿Cuál es el coste estimado de una patente?**

Los costes varían según los países donde realizamos la solicitud, ya continuación se muestran algunos de los costes orientativos de las tasas oficiales:

- Patente Nacional entre 700-1200 € Hasta concesión, 20-590 € Renovación anual.
- Patente Europea aprox. € 36,000 (8 países 10 años).
- Proceso PCT (Solicitud Internacional) aprox. 6.000 €.
- Fases Nacionales aprox. 10.000 € por país (US, JP, China...).