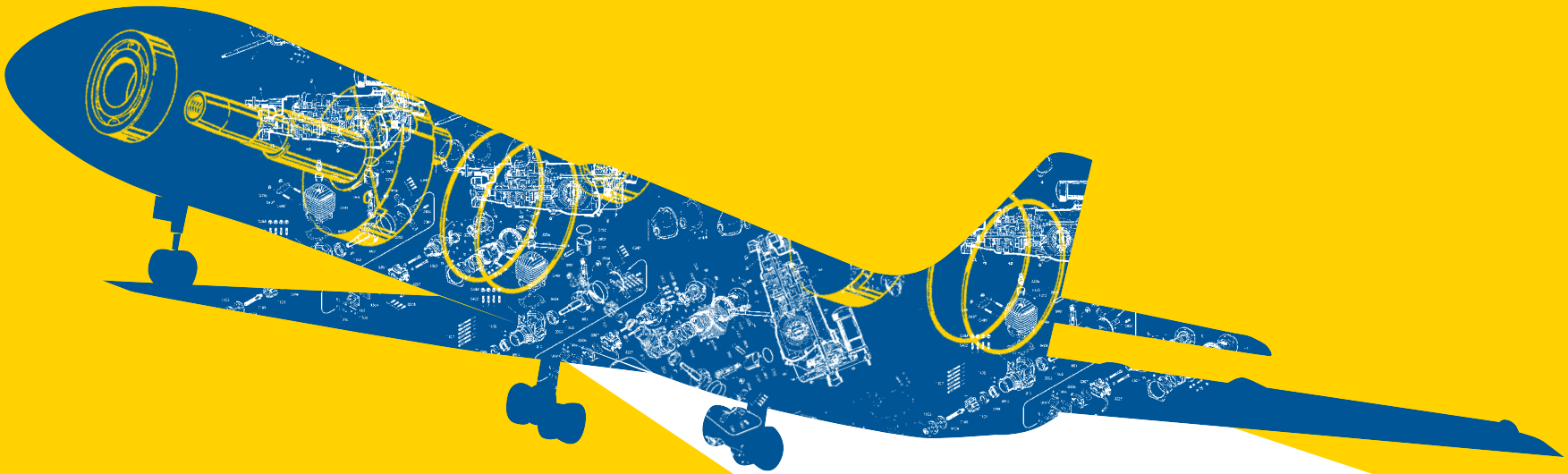
6

Cuestiones Básicas acerca de Patentes y Modelos de Utilidad



si tienes una invención, una marca o un diseño, **regístralo**

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Oficina Española de Patentes y Marcas

Cuestiones Básicas acerca de Patentes y Modelos de Utilidad

El objeto del presente folleto es presentar en forma de preguntas y respuestas las cuestiones que frecuentemente se plantean en relación con 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.

si tienes una invención, una marca o un diseño, **regístralo**

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Oficina Española de Patentes y Marcas

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 está obligado 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 nivel 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 presentación 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?

El coste, en tasas a satisfacer a la OEPM, de la adquisición de los derechos puede estimarse aproximadamente en 625 € para patente y en 156 € 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 479,03 €. 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 21,33 € para la tercera anualidad hasta 596,34 € 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 deben cumplir las patentes o los modelos de utilidad?

La invención debe ser nueva, implicar una actividad inventiva y tener 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, incluido un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

Puede ser objeto de un modelo de utilidad: un utensilio, un instrumento, una herramienta, 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 y los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas y científicas, los métodos económico-comerciales, los programas de ordenador, las formas de presentación de información, las razas animales ni las variedades vegetales, las invenciones que sean contrarias al orden público o las buenas costumbres, el cuerpo humano en todos los estadios de su constitución y desarrollo y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de plantas y animales. Las invenciones de procedimiento no se pueden proteger como modelos de utilidad, ni tampoco los productos químicos y los alimentos.

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.

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

El Agente es aquel profesional liberal que, a cambio de unos honorarios, ofrece habitualmente 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 pida 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 convenientes 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 que se solicita una patente o un modelo de utilidad y la enunciación del título de la invención.
- Identificación del solicitante y su firma.
- 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.

Es importante señalar que no se puede ampliar el objeto de la invención, con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente.

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 los documentos que componen la solicitud de patente o de modelo de utilidad que deben presentar los solicitantes?

No. Esta tarea no es propia de la OEPM. El solicitante tiene que presentar dichos documentos de la invención elaborados 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 de la 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. ¿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.

26. ¿Qué es la fecha de prioridad?

Es la fecha en que se presentó una solicitud de patente o modelo de utilidad por primera vez en algún país de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio. El plazo para reivindicar esta prioridad en cualquier otro país, al solicitar posteriores registros de la misma invención, es de 12 meses improrrogables.

La prioridad es de gran importancia en caso de litigio entre dos solicitudes paralelas de invenciones idénticas, ya que los depósitos efectuados posteriormente, antes de la expiración de estos plazos, no podrán ser invalidados por hechos ocurridos o solicitudes presentadas desde la primera solicitud.

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

Un Informe sobre el Estado de la Técnica, relativo a 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 se realiza dentro del procedimiento de concesión de una patente.

28. ¿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, pero únicamente en los momentos previstos en la ley.

29. ¿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.

30. ¿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.

31. ¿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.

32. 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.

33. ¿Por qué procedimientos de tramitación puede optar el solicitante para llegar a la concesión de una patente?

Puede elegir entre el Procedimiento de Concesión con Informe sobre el Estado de la Técnica, pero sin examen de fondo de la solicitud (Procedimiento General) o por un procedimiento con examen de fondo (Procedimiento con Examen Previo).

Titularidad y Transmisión

34. 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.

35. ¿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.

36. ¿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.

37. ¿Quién tiene derecho a las invenciones laborales?

Salvo pacto en contrario, el empresario.

38. ¿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.

39. ¿Se puede ceder o transmitir una solicitud de patente o de modelo de utilidad o una patente o un modelo de utilidad ya concedidos?

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

40. ¿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 descubrir documentos publicados anteriormente y que describan una invención igual o similar; de este modo se obtiene una idea sobre la novedad de la invención.

La OEPM puede realizar este tipo de búsquedas a través de su servicio de elaboración de Informes Tecnológicos. Mediante dichos Informes puede obtenerse la información relevante sobre el estado de la técnica relativo a la invención en cuestión. 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.

41. 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 publicadas 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.

42. 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.

43. ¿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.

44. ¿Dónde se pueden solicitar búsquedas?

En la Oficina de Difusión de la OEPM.

45. ¿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 en formato CD, DVD o en Internet, 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) 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

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

No. La invención sólo está protegida en España.

47. ¿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, a 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, a través de la OEPM, una solicitud internacional en aplicación del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).

48. ¿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, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía. (Total: 31 países).

Los países miembros del PCT son: Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin , Bosnia y Herzegovina, Botswana , Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Chad, China, Chipre, Colombia, Comoros, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Hungría, India , Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazakstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe de Siria, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, San Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Serbia y Montenegro, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe.(Total 128 países, según fuente OMPI, actualizado a 1de enero de 2006).

6

Cuestiones Básicas acerca de Patentes y Modelos de Utilidad

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

DIRECCIÓN
Paseo de la Castellana 75
28071 Madrid
ESPAÑA

METRO
Nuevos Ministerios

AUTOBUSES
3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-51-64
66-124-126-128-147-149-150-C1 y C2

TELÉFONOS
Tel: (centralita) 91 792 58 04

CORREO ELECTRÓNICO
difusion@oepm.es
informacion@oepm.es

INFORMACIÓN
Tel: 902 157 530 [horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 h.
(del 1 de Julio al 31 de Agosto de 9:00 a 15:00)]
Fax: 91 349 55 97

DIFUSIÓN
Tel: 91 349 53 35 - 91 349 53 97 - 91 349 30 20
Fax: 91 457 25 86
RDSI Videoconferencia: 91 458 40 05 y 91 458 40 06 - 91 417 44 98 -
91 417 90 66 - 91 417 90 68

HORARIO
Horario en los servicios de Registro:
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y 16:00 a 18:00
Sabados 9:00 a 13:00
Horario en los servicios de Registro (del 1 de Julio al 31 de Agosto):
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30
Sabados 9:00 a 13:00
El horario del servicio de caja: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30

PÁGINA WEB
www.oepm.es

si tienes una invención, una marca o un diseño, **regístralo**

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Oficina Española de Patentes y Marcas