



LA PATENTE DE INVENCION

■ Introducción.

Solicitar una patente tiene por objeto pedir que se nos otorgue el monopolio de explotación comercial de una invención. En contra prestación, esta inventiva se debe de explotar o poner en práctica, se obliga a divulgarla para el conocimiento del estado de la técnica mediante su publicación y se debe de regir su proceso de registro y su vigencia por las leyes y reglamentos previstos para el estado o estados donde se quiere hacer extensivo este derecho de propiedad.

En primer lugar, cualquier invención que se quiera patentar debe de reunir tres requisitos:

- Que tenga 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 agrícola.
- Que tenga 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 materia.
- Que su novedad sea mundial: Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

■ .Que es el estado de la técnica?

Es todo aquella tecnología o conocimiento sobre la materia divulgada o publicada que guarda una relación técnica con el objeto de una patente, bien sea por los antecedentes de registro de patentes anteriores o por su divulgación mediante cualquier otro medio.

■ Aspectos fundamentales a tener en cuenta en la solicitud de una patente.

- Si ya se esta comercializando o explotando la inventiva se rompe el requisito de novedad, aun siendo el mismo solicitante
- El grado de novedad debe ser mundial, lo que implica que si existe un antecedente que se anticipe a esta novedad deja sin efecto sus posibles derechos, aunque este antecedente no esté vigente o sea de un país distinto donde se está registrando pues ya forma parte del estado de la técnica.
- Se adquiere su derecho únicamente en aquellos países donde se ha solicitado su registro, pasando a dominio público en los que no se ha hecho el depósito, con lo que cualquiera podrá comercializar, fabricar, vender o distribuir la inventiva en estos últimos, pero nunca patentar, pues han pasado al estado de la técnica mediante la publicación en el país de origen.
- El plazo para hacer extensivo los derechos a nivel internacional es de un año; pasado este periodo se pierde este derecho. Este año también es llamado de oscuridad, ya que el contenido de la memoria no es accesible para un tercero. En definitiva es un periodo que se otorga para que el inventor tome una ventaja a efectos de explotación y registro antes de que se publique su memoria.
- Es muy importante saber que esta memoria y el juego de reivindicaciones –lo que decimos que es novedad- se podrá modificar o variar en su contenido, pero no se admitirá añadir elementos nuevos a su solicitud, por lo que la memoria que se presenta debe de ser elaborada de la manera mas completa y detallada que se pueda.
- En el proceso de registro se elabora un Informe Sobre el Estado de la Técnica sobre el contenido de las reivindicaciones, a efectos de dar a conocer el grado de novedad de la inventiva en cuestión.



Procedimiento recomendado

1- Solicitar un Informe Tecnológico de Patentes.

■ ¿Que es?

Es un informe en el que se efectúa una búsqueda en profundidad de toda aquella inventiva publicada que guarda una relación con una cuestión técnica determinada o sobre una posible solicitud de patente. Este informe lo efectúa la propia OEPM mediante bases de datos de cobertura mundial y de fondos documentales de los principales países industrializados con más de 18 millones de documentos.

■ Utilidades del ITP

- Con este informe se puede analizar la posible patentabilidad o no del objeto de la búsqueda, y gracias a sus resultados y a la documentación recuperada se podrá redactar una memoria descriptiva de la futura solicitud que en su contenido podrá aportar más información sobre los antecedentes conocidos, desestimar o reforzar sus propias reivindicaciones, o predisponer en definitiva a la solicitud a una mejor posición para el Informe Sobre el Estado de la Técnica que deberá hacer por Ley.
- Permite también conocer y detectar tecnología de dominio público o conocer nuevos productos; la información aportada puede llegar a ser muy valiosa para cualquier actividad de I+D o líneas de investigación.
- Acredita el valor de la solicitud de una patente a la hora de valorar contratos de licencia, acuerdos o inversiones económicas.
- Permite prevenir posibles conflictos con terceros que tengan derechos adquiridos y evitar de esta manera posibles infracciones o errores en el desarrollo, comercialización o el uso de la inventiva.

■ ¿Como se elabora?

Conforme a la información aportada por el inventor, comprendiendo en su caso: prototipos, planos, dibujos, fotos o maquetas, y una memoria que se exponga las ventajas que conlleva la inventiva, se explique su utilidad, comente los antecedentes que se conocen,...etc. se confecciona una memoria descriptiva sobre la que se efectuara la búsqueda. Entre 30 y 60 días y dependiendo de la demanda de informes, complejidad del objeto, o de la materia solicitada la OEPM remite el Informe Tecnológico de Patentes.

■ Validez del Informe Tecnológico de Patentes

Es en definitiva una valoración de la invención acerca de su novedad o actividad inventiva y da una indicación certera de la misma, en la medida en que en el informe se citan los documentos publicados del estado de la técnica anterior a la fecha de estudio que pueden afectar al contenido de la memoria. Esta información de la que se dispone con antelación a la solicitud, permite evaluar las posibilidades de obtener protección para la invención y el grado de patentabilidad real de la misma. Si, por el contrario, el informe es desfavorable se tiene la oportunidad de modificar las reivindicaciones e incluso decidir no iniciar su solicitud.

2- Solicitud de Patente de Invención

Conforme al resultado obtenido por el Informe Tecnológico de Patentes se elabora una memoria definitiva para su presentación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Adaptada su memoria, resumen y reivindicaciones a lo ya conocido, permite presentar una solicitud que se predispone novedosa, que ha sido reforzada en su actividad inventiva y que aporta las diferencias del invento con el estado de la técnica, ofreciendo una mejor explicación de sus mejoras y las soluciones que aporta. En el momento de la solicitud se otorga una fecha de depósito –recordar la prioridad internacional y año de oscuridad- y un número de registro.



3- Realización del Informe sobre el estado de la técnica y publicación de la solicitud.

A partir de los 18 meses desde la fecha de solicitud –depósito- se elabora de oficio por parte de la OEPM previo pago de su tasa correspondiente, el Informe Tecnológico de Patentes. En el mismo se efectúa una búsqueda a nivel mundial de toda aquella técnica conocida que guarde una relación con las reivindicaciones del expediente. Junto con el resultado de este IET se publica simultáneamente la solicitud de la patente.

Junto con la publicación de los folletos de solicitud e IET, se da traslado del informe así como de los documentos citados en el mismo. La mención en el BOPI de la publicación del IET da lugar a la interrupción del procedimiento de concesión por un periodo de seis meses durante el cual el solicitante deberá optar por una de las siguientes opciones para continuar con el registro.

- **Procedimiento general de concesión**
- **Concesión con examen previo**

4.1- Reanudación por el procedimiento general de concesión.

Se publica la mención en el BOPI de que se reanuda el procedimiento general de concesión. Con dicha publicación, se abre un plazo de dos meses para que cualquier tercero pueda formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, sobre la novedad y la actividad inventiva de la invención en base al Informe Sobre el Estado de la Técnica.

Finalizado el plazo de observaciones, se da traslado de las mismas, abriéndose un nuevo plazo de dos meses para que se formule las observaciones que se estimen pertinentes al IET, se hagan los comentarios que se crean oportunos frente a las observaciones de terceros y se modifique, si se estima conveniente, las reivindicaciones para obviar una posible falta de novedad o actividad inventiva. Se debe tener en cuenta que esta modificación de reivindicaciones no puede suponer un aumento del objeto de la invención.

Por último, y con independencia del contenido del IET y de las observaciones formuladas, se procede a la concesión de la patente, anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida junto con el IET y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe. La concesión implica el pago de los derechos de concesión; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.

4.2- Reanudación del procedimiento de concesión con examen previo.

Si se opta por este procedimiento, se publica en el BOPI la reanudación del procedimiento de concesión con examen previo. Junto con la petición de realización de examen, se puede presentar un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, a fin de obviar las posibles objeciones de falta de novedad y actividad inventiva que se pueden deducir del IET. Dicha modificación no puede referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda ni suponer un aumento del objeto de la invención.

La publicación de la reanudación del procedimiento con examen previo abre un plazo de dos meses para que cualquier interesado pueda oponerse a la concesión de la patente alegando, de forma razonada y documentada, la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la concesión, incluyendo la falta de novedad y/o actividad inventiva.

Una vez transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, se procede al examen de fondo de la solicitud, es decir: el examen de la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción. Si no median oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún requisito que lo impida se concede la patente solicitada. La concesión implica el pago de los derechos de concesión; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.