
Patentes, modelos, marcas y diseños

PID_00258881

Alfons Femenia Luis

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 4 horas



Alfons Femenia Luis

Agente europeo de patentes cualificado por la Oficina Europea de Patentes. Licenciado en Derecho por la UOC. Abogado colegiado ICAM. Coordinador y tutor del curso de Derecho europeo en patentes del CEIPI (Universidad de Estrasburgo) en Barcelona. Consultor de patentes desde 1991. Actualmente es el director de patentes de la oficina de Barcelona de Herrero & Asociados.

Índice

Objetivos	5
1. Títulos de propiedad industrial: invenciones (patentes y modelos de utilidad), signos distintivos (marcas) y creaciones de forma (diseños)	7
1.1. Diferencias entre la propiedad industrial, la propiedad intelectual y el secreto industrial (<i>know-how</i>)	7
1.1.1. Propiedad industrial	7
1.1.2. Propiedad intelectual o derecho de autor	8
1.1.3. El secreto industrial (<i>know-how</i>)	9
1.2. Invenciones (patentes y modelos de utilidad)	9
1.3. Signos distintivos (marcas)	10
1.4. Creaciones de forma (diseños)	13
1.5. Relaciones existentes entre los títulos de propiedad industrial ..	14
1.6. Tipos de marcas	16
1.6.1. Marca nacional	16
1.6.2. Marca internacional	16
1.6.3. Marca de la Unión Europea	17
1.7. Tipos de diseños	17
1.7.1. Diseños nacionales	17
1.7.2. Diseño internacional	17
1.7.3. Diseño de la Unión Europea	18
1.8. Tipos de patentes	18
1.8.1. Patentes nacionales	18
1.8.2. Patente europea y patente internacional (PCT)	19
1.9. Derecho de prioridad	19
2. Requisitos de patentabilidad: aplicación industrial, novedad y actividad inventiva	21
2.1. Aplicación industrial y excepciones de patentabilidad en Europa, incluyendo la patentabilidad del software	21
2.2. Novedad: estado de la técnica y los derechos anteriores	23
2.3. Actividad inventiva, definición del <i>problem-solution approach</i> utilizado por la Oficina Europea de Patentes	24
2.3.1. Actividad inventiva	24
2.3.2. El <i>problem-solution approach</i> utilizado por la Oficina Europea de Patentes	24
3. Patente europea y PCT	28
3.1. La Oficina Europea de Patentes	28
3.1.1. El Convenio de Patente Europea	28

3.1.2.	La Organización de Patente Europea	28
3.2.	Tramitación de una solicitud de patente europea	30
3.2.1.	Presentación	30
3.2.2.	Búsqueda	31
3.2.3.	Publicación	32
3.2.4.	Examen	33
3.2.5.	Concesión y validaciones	34
3.2.6.	Oposición	35
3.3.	PCT	35
3.4.	Tramitación de una solicitud de patente PCT	36
3.4.1.	Presentación	36
3.4.2.	Publicación	37
3.4.3.	Informe de búsqueda	38
3.4.4.	Examen preliminar internacional	39
3.4.5.	Fases nacionales	39
4.	El sistema de patentes de Estados Unidos.....	41
4.1.	Diferencias respecto a la patentabilidad del software y requisitos de patentabilidad	41
4.1.1.	Requisitos de patentabilidad	41
4.1.2.	No obviedad	42
4.1.3.	Solicitud provisional	42
4.1.4.	<i>Continuation application</i>	43
4.1.5.	<i>Continuation-in-part</i>	43
4.1.6.	<i>Information disclosure statement (IDS)</i>	44
4.2.	Tramitación de una patente en Estados Unidos	44
4.2.1.	Presentación	44
4.2.2.	Publicación	45
4.2.3.	Examen	45
4.2.4.	Continuación del examen	46
4.2.5.	Concesión	46
4.2.6.	Reexamen	46
	Bibliografía.....	47

Objetivos

Los participantes de esta asignatura, a modo general, serán capaces de:

1. Definir qué es la propiedad industrial.
2. Definir las diferencias entre la propiedad industrial, la propiedad intelectual y el secreto industrial.
3. Conocer las diferencias entre los títulos de propiedad industrial: patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños.
4. Conocer el concepto de derecho de prioridad.
5. Conocer los requisitos de patentabilidad.
6. Conocer los principales tipos de patentes (PCT, europea y nacionales).
7. Conocer las diferencias del sistema de patentes en Estados Unidos.

Competencias

Al terminar la asignatura, el estudiante deberá haber adquirido las siguientes competencias específicas:

1. Entender las posibles maneras de proteger la innovación a través de la propiedad industrial.
2. Descifrar los potenciales innovadores claves de cualquier tipo de proyecto, así como sus mecanismos de creación de valor.
3. Entender las diferencias del sistema de patentes en Estados Unidos respecto al sistema europeo.
4. Analizar las fortalezas y debilidades del sistema de patentes.
5. Medir el nivel de innovación y posibilidades de lograr la concesión de una patente.

1. Títulos de propiedad industrial: invenciones (patentes y modelos de utilidad), signos distintivos (marcas) y creaciones de forma (diseños)

1.1. Diferencias entre la propiedad industrial, la propiedad intelectual y el secreto industrial (*know-how*)

1.1.1. Propiedad industrial

La propiedad industrial es una rama del derecho mercantil, a través de la cual se pueden obtener unos derechos de exclusiva sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad.

En España, hay varios tipos de derechos de propiedad industrial:

- **Signos distintivos (marcas y nombres comerciales):** protegen combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos.
- **Creaciones de forma (diseños industriales):** protegen la apariencia externa de los productos.
- **Invenciones (patentes y modelos de utilidad):** protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales.
- **Topografías de semiconductores:** protegen el (esquema de) trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su «topografía».

Los derechos de propiedad industrial permiten a quien los ostenta decidir quién puede usarlos y cómo puede usarlos.

La obtención de dichos derechos requiere la solicitud de un registro y se otorgan mediante un procedimiento por el organismo competente (en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas) y la protección que dispensan es territorial.

1.1.2. Propiedad intelectual o derecho de autor

La propiedad intelectual, también llamada derecho de autor, protege los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarca el derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, las publicidades, los mapas y los dibujos técnicos.

En el marco del derecho de autor existen dos tipos de derechos: los **derechos patrimoniales o de explotación**, que permiten al titular de los derechos obtener una retribución financiera por el uso de sus obras por terceros; y los **derechos morales**, que facultan a reivindicar la autoría de una obra y a oponerse a que esta se modifique de un modo que pueda perjudicar la reputación del creador.

La mayoría de las normas sobre derecho de autor disponen que el autor o el titular de los derechos está facultado a autorizar o impedir determinados actos en relación con una obra. El titular de los derechos sobre una obra tiene la facultad de prohibir o autorizar:

- la reproducción de la obra de varias formas, por ejemplo, las publicaciones impresas y las grabaciones sonoras;
- su interpretación o ejecución pública, por ejemplo, en una obra teatral o musical;
- su grabación, por ejemplo, en forma de disco compacto o DVD;
- su radiodifusión;
- su traducción a otros idiomas; y
- su adaptación, como en el caso de una novela adaptada para un guion.

A diferencia de la propiedad industrial, la protección por derecho de autor se obtiene automáticamente, sin necesidad de registro ni de otras formalidades. Sin embargo, algunas oficinas nacionales de derecho de autor, y algunas leyes, prevén el registro de las obras. Esos sistemas permiten hacer frente a los problemas que plantean, entre otras cosas, las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, y las cesiones y transferencias de derechos. Por lo tanto, siempre es aconsejable disponer de alguna prueba sobre la autoría y la titularidad de los derechos, realizando un registro ante una oficina autorizada o simplemente ante un notario.

En general, los derechos patrimoniales se alargan durante toda la vida del autor y hasta setenta años después de su muerte.

Es importante destacar que, en inglés, *intellectual property* abarca tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual o derechos de autor.

1.1.3. El secreto industrial (*know-how*)

El secreto industrial o *know-how* consiste en información sin documentar y que solo conoce una persona o grupo de personas. Sin el *know-how*, los terceros tendrán dificultades en explotar su idea, o no les será rentable. Por ejemplo, una empresa puede conocer cómo fabricar papel con unas características especiales. Si este procedimiento para fabricar papel es secreto y no puede conocerse a partir del análisis del papel, es mejor mantener dicho procedimiento en secreto, ya que, si se solicita una patente para el mismo, dicho procedimiento deberá divulgarse, y cuando caduque la patente dicho procedimiento será de dominio público.

Un ejemplo muy conocido es la fórmula de la Coca-Cola®, o más concretamente, el procedimiento de preparación de la Coca-Cola®. Si John Pemberton, creador de la Coca-Cola®, hubiera patentado este procedimiento en 1886, veinte años más tarde cualquier hubiera podido hacer Coca-Cola®. Sin embargo, decidió correctamente mantenerlo en secreto como *know-how*. Aunque actualmente existen bebidas similares, ninguna tiene exactamente las mismas propiedades.

El *know-how* puede tener un valor comercial, y es susceptible de ser incluido en los contratos de licencia.

1.2. Invenciones (patentes y modelos de utilidad)

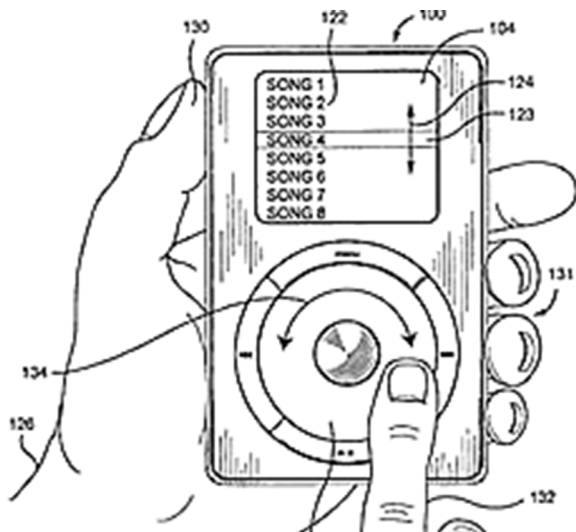
Las invenciones se pueden proteger mediante patentes o modelos de utilidad, que permiten proteger las características técnicas de un producto, de un procedimiento y de un uso.

Para que una patente o un modelo de utilidad se puedan proteger es necesario que tenga aplicación industrial, novedad y actividad inventiva, como explicaremos posteriormente en la siguiente unidad.

En el momento de solicitar una patente o un modelo de utilidad es necesario presentar una descripción, que debe divulgar la invención de manera suficiente para que un experto la pueda poner en práctica. Si este requisito no se cumple, la patente o modelo de utilidad no estarán suficientemente descritos y provocará la denegación del registro.

Una parte de esta descripción son las reivindicaciones (*claims*, en inglés), que definen el alcance de la protección que se solicita. Durante la tramitación es posible limitar este alcance, siempre con información que esté presente en la descripción original.

Dibujo de la patente US 7,710,394 B2



Las patentes y los modelos de utilidad siempre tienen un alcance territorial en cada país, aunque existen convenios internacionales que permiten tramitar una solicitud en varios países simultáneamente, tal como se verá posteriormente en la unidad 3.

Las patentes y los modelos de utilidad tienen una duración limitada en el tiempo, que son veinte años en el caso de las patentes, y habitualmente de diez años en el caso de los modelos de utilidad.

El modelo de utilidad es un tipo de protección para invenciones menores, es decir, invenciones que aportan alguna ventaja en su uso o fabricación, pero habitualmente su actividad inventiva es menor que para una patente.

No en todos los países puede solicitarse un modelo de utilidad. Algunos países en los que se puede solicitar un modelo de utilidad son España, Alemania, Francia, Japón, etc.

1.3. Signos distintivos (marcas)

La marca es el signo que distingue en el mercado a los productos o servicios de una empresa. Su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial y, en cierta manera, ser un indicador de calidad y un medio de promoción de ventas.

La marca es el signo distintivo usado por el empresario para diferenciar, en el mercado, sus productos o servicios de los productos o servicios de los competidores.

Pueden especialmente ser marca:

Enlace recomendado

La lista de estos países se puede consultar aquí: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm

- las palabras y combinaciones de palabras;
- las imágenes, figuras, símbolos y dibujos;
- las letras, las cifras y sus combinaciones;
- las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, envases y la forma del producto;
- los sonidos, siempre que sean susceptibles de representación gráfica;
- cualquier combinación de los signos mencionados.

Las marcas pueden ser de diferentes tipos:

1) **Denominativas:** protegen denominaciones arbitrarias o de fantasía, razones sociales, seudónimos y nombres propios, cifras, letras, etc., independientemente del tipo de letra, o si van acompañadas con un logotipo o no.

Ejemplo: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

2) **Gráficas:** protegen símbolos gráficos, logotipos, dibujos, etc.

Ejemplo:

Marca de la Unión Europea núm. 9784299



Fuente: EUIPO.

3) **Mixtas:** protegen la combinación de elementos denominativos y gráficos.

Ejemplo:



4) **Tridimensionales:** protegen envases y envoltorios, la forma del producto, etc.

Ejemplo:

Marca de la Unión Europea núm. 00688655



Fuente: EUIPO.

5) **Sonoras:** siempre que dichos sonidos en que consista la marca puedan ser representados gráficamente.

Ejemplo:

Marca de la Unión Europea núm.
01153036



Fuente: EUIPO.

Para que una marca se pueda conceder no debe ser genérica ni descriptiva, ni puede inducir al público a error, ni debe reproducir o imitar escudos, banderas o emblemas oficiales. Además, tampoco debe ser idéntica o similar a una marca registrada previamente para los mismos productos o servicios, o incluso para productos o servicios distintos si la marca anterior es notoria o renombrada (es decir, notoriamente conocida en su sector o por el público en general), si puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo en su carácter distintivo, notoriedad o renombre.

Las **marcas notorias** son aquellas que son ampliamente conocidas en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas.

Las **marcas renombradas** son aquellas que son conocidas por el público en general, y el alcance de su protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

En el momento de solicitar una marca es necesario indicar qué productos o servicios se desean proteger. Para ello se creó la denominada clasificación de Niza, que incluye cuarenta y cinco clases de productos y servicios, de manera que el solicitante deberá solicitar la marca para una o más clases de esta clasificación.

La vida legal de una marca puede ser ilimitada, siempre que se vaya renovando. Sin embargo, una marca puede caducarse si se demuestra su falta de uso durante un plazo de cinco años para los productos o servicios para los que se registró.

1.4. Creaciones de forma (diseños)

A través de un diseño industrial se puede proteger la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de sus características estéticas, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Por lo tanto, con un diseño industrial se protege la apariencia estética de un producto o su ornamentación.

Para que un diseño industrial se pueda conceder, es necesario que sea nuevo y que tenga carácter singular.

Se considerará que un diseño industrial es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Además, se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran solo en detalles irrelevantes.

Por otro lado, se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Para determinar si el diseño posee carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

También debe indicarse que un diseño no es válido si las características de apariencia del producto que se quiere proteger están dictadas exclusivamente por su función técnica.

Diseño comunitario núm. 00180188-0001



Fuente: EUIPO.

La protección de un diseño industrial tiene una vida legal limitada en el tiempo, que puede llegar a veinticinco años desde su fecha de solicitud.

1.5. Relaciones existentes entre los títulos de propiedad industrial

Un único producto puede ser objeto de protección mediante varios títulos de propiedad industrial simultáneamente, de manera que tendremos que tenerlo en cuenta al decir la mejor protección.

A continuación, vemos un ejemplo:

Hemos diseñado una pulsera cuantificadora y queremos proteger todos los aspectos posibles.

En primer lugar, podemos proteger la apariencia estética del detector de actividad a través de un diseño industrial, de manera que protegeremos sus características estéticas que lo hacen diferente de las pulseras conocidas actualmente:

Diseño industrial US D715,665 S



También podemos proteger el nombre con el que se comercializará, como marca denominativa:

Marca US 85811829

FITBIT FLEX

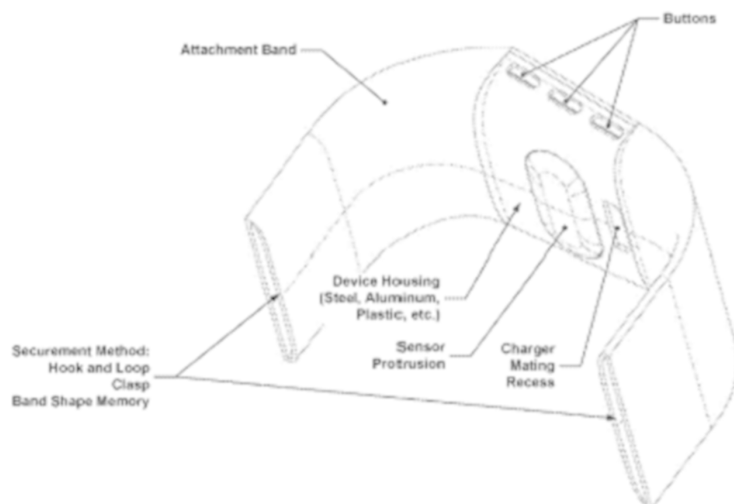
Si vamos a usar un logotipo para su comercialización también lo podemos proteger, como marca gráfica:

Marca US 861133607



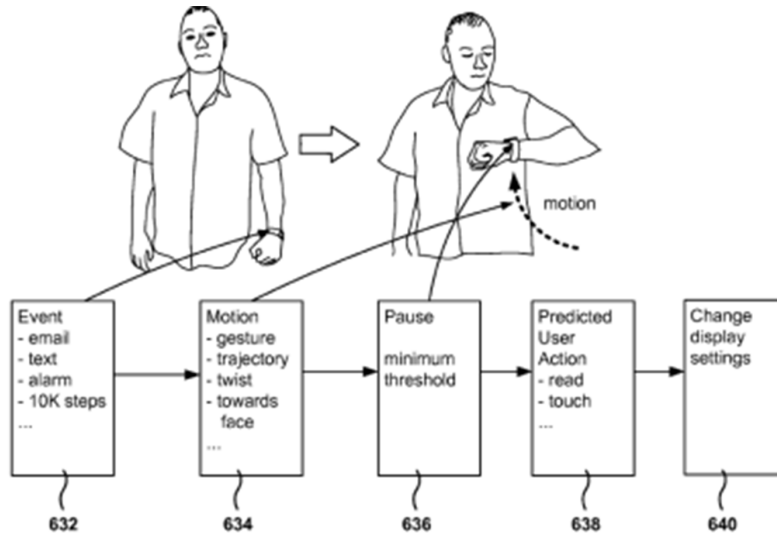
Y finalmente, como patente podemos proteger diferentes aspectos técnicos, tales como la manera en la que se recogen los datos sobre el ritmo cardíaco.

Dibujo de la solicitud de patente US 2014/0358012 A1



O, por ejemplo, cómo se gestiona el encendido o el apagado de la pantalla para ahorrar batería.

Figura de la patente US 8,751,194 B2



1.6. Tipos de marcas

1.6.1. Marca nacional

Una marca puede solicitarse en el ámbito nacional. Por ejemplo, se puede solicitar en España, y su precio es más barato que una marca internacional o una marca comunitaria, que se describirán a continuación.

Además, una marca nacional puede extenderse a otros países utilizando el derecho de prioridad (ver el apartado correspondiente de este material).

1.6.2. Marca internacional

La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el Sistema de Madrid, y comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.

No es una marca que sea registrable en todo el mundo, sino únicamente en los países integrados en el Sistema de Madrid (más de cien), ya sea formando parte del Arreglo, del Protocolo o de los dos. También puede solicitarse una marca para protegerla en la Unión Europea por esta vía.

La principal ventaja de la marca internacional es que se consigue la simplificación y unificación de una serie de trámites, como serían el examen formal y la publicación, con objeto de obtener en cada uno de los países designados un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de una marca nacional.

Para solicitar una marca internacional es necesario disponer de una marca base, es decir, una marca nacional o de la Unión Europea.

Enlace recomendado

Una lista de los países miembros del Sistema de Madrid se puede consultar aquí: <http://www.wipo.int/madrid/es/members/index.html>. No puede utilizarse este sistema para proteger la marca en otros países no miembros.

1.6.3. Marca de la Unión Europea

La marca de la Unión Europea ofrece protección en toda la Unión Europea. Las marcas comunitarias se registran en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Una marca de la Unión Europea otorga al titular protección para todos los estados miembros de la Unión Europea en un solo registro.

Las ventajas principales del registro de una marca de la Unión Europea son las siguientes:

- Un registro único, en una lengua, que es válido en todos los estados miembros de la Unión Europea
- La marca de la Unión Europea concede a su titular un derecho exclusivo en todos los actuales y futuros estados miembros de la Unión Europea a un precio mucho más económico que si se registrara individualmente en cada país
- Otorga el derecho a hacer valer su marca en un mercado de casi quinientos millones de consumidores.

Sin embargo, también debemos tener en cuenta que una marca de la Unión Europea es un registro único, de manera que en el caso de que se deniegue, se deniega para todos los países.

1.7. Tipos de diseños

1.7.1. Diseños nacionales

De la misma manera que las marcas, los diseños también se pueden utilizar en el ámbito nacional y extender su protección a otros países utilizando el derecho de prioridad.

1.7.2. Diseño internacional

El diseño internacional se encuadra en un sistema de registro de diseños industriales para países que están integrados en el sistema de La Haya. Ofrece una solución práctica para registrar hasta cien diseños en más de sesenta países mediante la presentación de una única solicitud internacional.

Por lo tanto, en virtud del Arreglo de La Haya, una única solicitud internacional sustituye a toda una serie de solicitudes que, de otro modo, hubieran tenido que efectuarse ante varias oficinas nacionales (o regionales).

Los registros internacionales se efectúan por un período inicial de cinco años. Pueden renovarse por períodos adicionales de cinco años en cada una de los países contratantes designados, hasta que expire el plazo total de protección previsto por sus respectivas legislaciones.

A diferencia de la marca internacional, no requiere un diseño base.

Enlace recomendado

Los países que forman parte del Sistema de La Haya pueden consultarse aquí: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=9

1.7.3. Diseño de la Unión Europea

Al igual que una marca, también se puede registrar un diseño industrial que proporcione protección en todos los países de la Unión Europea.

Sus ventajas principales son las siguientes:

- Los diseños de la Unión Europea están regulados por un único sistema jurídico, que les proporciona una protección sólida y uniforme en toda la Unión Europea.
- El registro de los diseños de la Unión Europea es sencillo. Hay una solicitud, una lengua de presentación y un expediente que gestionar.
- El registro de un diseño de la Unión Europea ofrece la posibilidad de presentar solicitudes múltiples (es decir, incluir varios dibujos o modelos en una única solicitud, como variaciones del mismo dibujo o modelo).
- El coste del registro de un diseño de la Unión Europea es mucho más económico que en cada país de la Unión Europea.

1.8. Tipos de patentes

1.8.1. Patentes nacionales

Una patente se puede solicitar en un solo país, por ejemplo, en España.

La tramitación es muy similar a una patente europea, que se describe en detalle posteriormente, e incluye un informe de búsqueda, un examen (obligatorio en España desde la entrada en vigor de la Ley de patentes 24/2015 el 1 de abril de 2017), y una concesión.

La opción de una patente nacional es siempre la más barata, debido a las tasas que se deben pagar, y es una buena opción para utilizar posteriormente el derecho de prioridad para su extensión a otros países.

En este material se hace referencia a las patentes nacionales en Estados Unidos (unidad 4).

1.8.2. Patente europea y patente internacional (PCT)

La patente europea y la patente internacional (PCT) son el objeto de la unidad 3 de este material.

1.9. Derecho de prioridad

A finales del siglo XIX, coincidiendo con el desarrollo industrial y el comienzo de la globalización, los países europeos se reunieron para la creación de normas internacionales que regularan las relaciones comerciales, dando lugar a lo que se conoce como el Convenio de la Unión de París (CUP), en el que se establecen una serie de principios generales aplicables a la propiedad industrial, como son el de territorialidad y el de prioridad.

El principio de territorialidad supone que no existan derechos de propiedad industrial mundiales, es decir, cada país es el responsable de otorgar estos derechos en su territorio y exigirá lo que su legislación establezca. Uno de los requisitos exigidos de manera general en todos los países es el de novedad.

Ello supone que, si por ejemplo, una empresa solicita ahora una patente en España, y decide después ir a Estados Unidos, en ese país le podrían indicar que su solicitud de patente carece de novedad, puesto que ya hay una solicitud igual en otro país (España).

La presentación de la solicitud de un derecho de propiedad industrial en un país miembro del Convenio (CUP) da lugar al nacimiento de un derecho de prioridad. En la práctica, el derecho de prioridad se traduce en el otorgamiento de un plazo durante el cual, si se presentara una segunda solicitud idéntica en un país del CUP, sería posible reconocer a ambas, a todos los efectos, la fecha de presentación de la primera solicitud.

El periodo para poder ejercer este derecho varía según la modalidad de propiedad industrial:

- Doce meses para patentes.
- Seis meses para marcas y diseños industriales.

Es decir, si el día 1 de marzo de 2014 solicitamos una patente europea, tenemos la opción de solicitar esa misma patente en otros países (por ejemplo, en Estados Unidos y Japón) hasta el 1 de marzo de 2015, y la fecha efectiva (fecha de prioridad) en Estados Unidos y Japón también será el 1 de marzo de 2014.

Para que la prioridad sea válida se han de cumplir, sin embargo, los siguientes requisitos:

- Que el titular de ambas solicitudes de registro sea el mismo, o bien que el derecho de prioridad se haya transmitido documentalmente antes de la finalización del plazo indicado anteriormente de doce o de seis meses.
- Que ambas solicitudes sean iguales, en caso de patentes o modelos de utilidad en que el ámbito de protección sea el mismo, aunque se añada información adicional.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, la prioridad no es válida y esto podría afectar a la novedad en caso de patentes, modelos de utilidad y diseños.

2. Requisitos de patentabilidad: aplicación industrial, novedad y actividad inventiva

2.1. Aplicación industrial y excepciones de patentabilidad en Europa, incluyendo la patentabilidad del software

El primer requisito para que una patente sea válida es que tenga aplicación industrial.

Por aplicación industrial se entiende que la invención pueda ser fabricada o utilizada en la industria. Por ejemplo, una máquina que puede fabricarse en una industria tiene aplicación industrial, así como un procedimiento para fabricar un producto, o un producto farmacéutico que pueda fabricarse industrialmente.

En la práctica, este requisito es el menos problemático a la hora de conceder una patente, pero también es utilizado por los examinadores para denegar algún tipo de patentes que son más habituales de lo que podría pensarse: las invenciones de máquinas de movimiento perpetuo, que están en contra de los principios de la física y, por definición, no pueden fabricarse para obtener el objetivo que pretenden.

Además, el legislador también ha considerado que no se consideran invenciones patentables en Europa, ya que en Estados Unidos es diferente, como se indicará posteriormente:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, 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 ordenadores.
- Las formas de presentar informaciones.
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

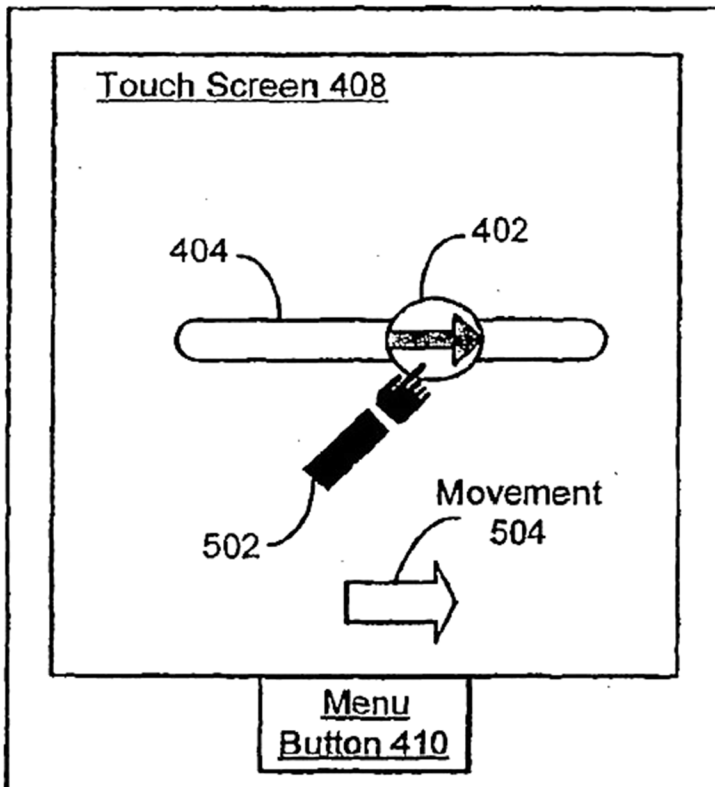
Como podemos observar, los programas de ordenador no se consideran patentables, aunque en la práctica existen muchas patentes concedidas y válidas que se refieren a un programa de ordenador.

La clave para que un programa de ordenador sea patentable es que permita obtener un efecto técnico adicional, y a través de una patente lo que se protege realmente es el procedimiento que realiza este programa de ordenador, no su código fuente o su algoritmo. Evidentemente, además de que proporcione un efecto técnico adicional, para que una invención implementada por ordenador se pueda conceder como patente, es necesario que cumpla con el resto de requisitos (novedad y actividad inventiva, que implica solucionar un problema técnico de una manera no evidente).

Algunos ejemplos de patentes concedidas en Europa son patentes que:

- permiten que un proceso asistido por ordenador opere un brazo de un robot;
- mejoran un visualizador gráfico;
- controlan el almacenamiento de datos entre memorias;
- desvían distintas llamadas mediante una central telefónica en respuesta a una demanda.

Dibujo de la patente del Slide To Unlock de Apple®



2.2. Novedad: estado de la técnica y los derechos anteriores

El segundo requisito para que una invención sea patentable es que tenga novedad. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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 mediante una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Para valorar la novedad se debe determinar qué se ha divulgado realmente, es decir, qué ha sido conocido por el público, y se trata de información accesible a cualquier persona no obligada a la confidencialidad sobre dicha información.

En la práctica, en los exámenes de patentes para valorar su novedad y actividad inventiva, los examinadores utilizan descripciones escritas, principalmente solicitudes de patente, artículos científicos y publicaciones en internet, ya que este tipo de divulgaciones son accesibles a través de bases de datos.

Sin embargo, también se pueden utilizar otro tipo de divulgaciones, como por ejemplo un uso previo o una divulgación oral en una conferencia. Este tipo de divulgaciones no escritas se utilizan habitualmente por parte de terceros para cuestionar la novedad de una patente, por ejemplo, en un proceso de oposición o un pleito de nulidad. Este tipo de divulgaciones son más difíciles de demostrar, ya que debemos demostrar a los examinadores o a los jueces en qué consiste realmente dicha divulgación.

También debemos tener en cuenta que, para valorar la novedad de una patente, también está comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patentes o de modelos de utilidad del mismo país, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.

Por ejemplo, si nuestra patente A se solicitó en España el 1 de febrero de 2014 y existía una solicitud de patente B igual solicitada el 1 de diciembre de 2013, nuestra patente no será válida por falta de novedad, aunque la patente B se publique posteriormente. Esto es porque no pueden existir dos patentes que protejan lo mismo en el mismo país que tengan fechas diferentes.

Sin embargo, si la patente B fue solicitada en Francia y no reivindicara su prioridad para solicitar una patente con efectos en España, ambas patentes podrían coexistir, una patente A en España y una patente B en Francia.

Es importante destacar que estas patentes solicitadas no publicadas antes de la fecha de solicitud solamente se pueden utilizar para cuestionar la novedad, no para cuestionar la actividad inventiva, ya que el experto de la materia no las podría consultar.

2.3. Actividad inventiva, definición del *problem-solution approach* utilizado por la Oficina Europea de Patentes

2.3.1. Actividad inventiva

El tercer requisito para que una invención sea patentable es la actividad inventiva.

Una invención se considera que tiene actividad inventiva si no es evidente para un experto en la materia.

El experto en la materia es una figura jurídica, no una persona real, y es una persona (o grupo de personas) que es muy activa en la búsqueda, de manera que no se le escapará nada que esté en el estado de la técnica, pero solamente buscará en su campo de la técnica o en los campos de la técnica vecinos, pero no en un campo de la técnica alejado, a no ser que tenga una motivación.

Además, para aplicar una solución técnica descrita en el estado de la técnica necesitará un incentivo, ya que el experto no tiene una capacidad inventiva.

Además, por evidente se entiende que no implica el ejercicio de ninguna capacidad más allá de lo que se espera al experto en la materia.

En la práctica, la actividad inventiva es el requisito más discutible, ya que es el requisito más subjetivo.

2.3.2. El *problem-solution approach* utilizado por la Oficina Europea de Patentes

Para intentar evitar la subjetividad en la determinación de la actividad inventiva de una invención, la Oficina Europea de Patentes (EPO) definió un sistema lo más objetivo posible. Este sistema se conoce como *problem-solution approach*, y actualmente se utiliza para las solicitudes de patentes europeas y para las solicitudes de patente en al menos los países miembros de la EPO.

El *problem-solution approach* incluye las siguientes etapas:

Determinar el antecedente más cercano

Como hemos dicho, el experto en la materia tiene acceso al estado de la técnica, pero en este punto tenemos que elegir el antecedente (un único documento o divulgación) que se considere en punto inicial más prometedor para que el experto desarrolle la invención.

El antecedente más cercano debe estar dirigido a un propósito o proporcionar un efecto similar a la invención, o al menos debe pertenecer al mismo campo técnico que la invención.

En la práctica, el antecedente más cercano es el que corresponde a un uso similar que la invención y requiere un mínimo de modificaciones estructurales y funcionales para alcanzarla.

Diferencia técnica

Una vez determinado el antecedente más cercano, debemos indicar cuáles son las diferencias técnicas entre este antecedente y la invención; estas diferencias pueden ser:

- características técnicas adicionales;
- características técnicas modificadas; o
- características técnicas ausentes.

Estas características técnicas pueden ser estructurales o funcionales.

Efecto técnico

A partir de la diferencia técnica, hemos de determinar el efecto técnico que produce esta diferencia técnica.

Un punto inicial para determinar el efecto técnico es la propia descripción de la patente, cuando se describen las características técnicas diferentes. Sin embargo, como el antecedente más cercano puede ser diferente del previsto en el momento de redactar la descripción, es posible modificar el efecto técnico indicado en la descripción.

Otra opción es obtener el mismo efecto técnico que en el antecedente más cercano, pero de una manera diferente.

Problema técnico objetivo

El problema técnico objetivo comprende la razón y la tarea por la cual debe modificarse o adaptarse el antecedente más cercano para proporcionar los efectos técnicos que la invención proporciona respecto a este antecedente.

El problema técnico objetivo se basa en hechos establecidos de manera objetiva, en particular en los hechos que aparecen en la descripción del antecedente más cercano.

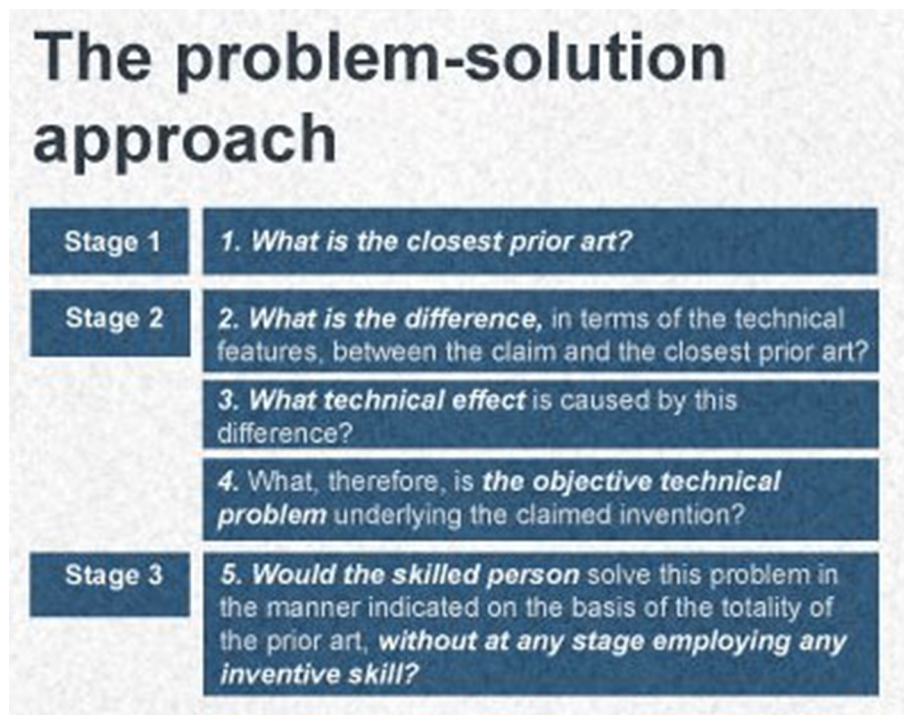
Determinación de la evidencia

En este punto, debemos preguntarnos si el experto solucionaría el problema técnico objetivo de la manera indicada teniendo en cuenta el estado de la técnica sin emplear ninguna capacidad inventiva, ya que el experto no tiene esta capacidad inventiva.

Más específicamente, la pregunta que debemos contestar es si hay alguna enseñanza en el estado de la técnica que hubiera motivado al experto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, a modificar o adaptar el antecedente más cercano teniendo en cuenta dicha enseñanza.

Si existe esta motivación, entonces la invención no es inventiva, y si no existe, entonces la invención es inventiva.

Esquema del *problem-solution approach*



Fuente: EPO.

Por ejemplo, nuestra invención es un vaso de vidrio que comprende una banda circunferencial de material plástico.

El antecedente más cercano es un vaso de vidrio, pero no comprende ninguna banda circunferencial de plástico. Por lo tanto, la diferencia técnica es dicha banda circunferencial de plástico.

El efecto técnico que se obtiene con la invención es proporcionar un aislamiento térmico en la zona de la banda circunferencial, cuando el vaso se llena de una bebida caliente, tal como café.

El problema técnico que se pretende solucionar es evitar que el usuario se quemara la mano al sujetar un vaso de vidrio que contiene una bebida caliente.

En el estado de la técnica existe otro antecedente que describe el uso de una banda de material plástico aplicada en una funda de un teléfono móvil. El objetivo de esta banda es proporcionar un rozamiento suficiente para evitar que el teléfono móvil se deslice cuando se apoye en una superficie lisa, por ejemplo, el salpicadero de un automóvil.

En este caso, nuestra invención sería inventiva, ya que no existe (o no se ha localizado) ningún antecedente que describa el uso de una banda de plástico como material térmicamente aislante que pueda utilizarse en un vaso.

3. Patente europea y PCT

3.1. La Oficina Europea de Patentes

3.1.1. El Convenio de Patente Europea

El 5 de octubre de 1973, Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y Reino Unido firmaron el Convenio sobre la Patente Europea (EPC por sus siglas en inglés), según el cual se establecía un procedimiento único de concesión de patentes en los países firmantes.

En la actualidad (diciembre de 2014), treinta y ocho países han firmado este convenio, la mayoría países de la Unión Europea, pero también países que no forman parte de la misma, como por ejemplo Turquía o Noruega. España firmó este convenio en 1986, al mismo tiempo que entró en la Unión Europea.

Países de la Oficina Europea de Patentes (marzo de 2018)

Map showing the geographic coverage of European patents as of 1 March 2018

■ Member states (38)

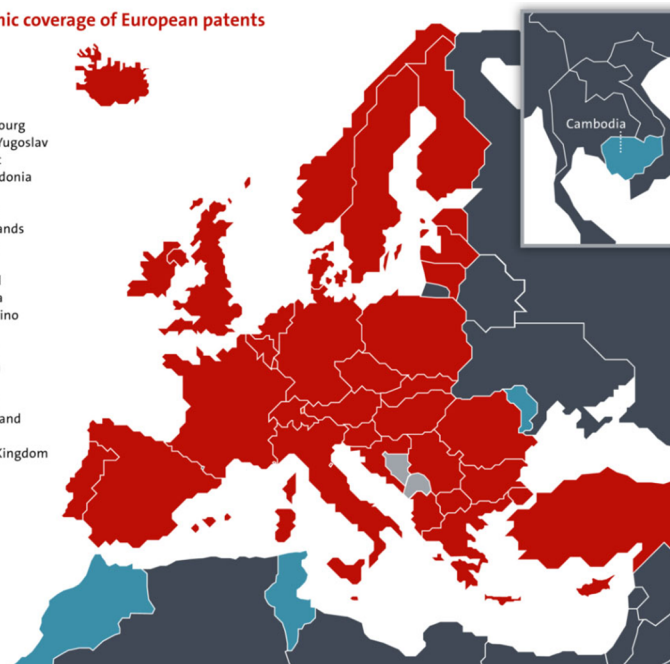
Albania	Luxembourg
Austria	Former Yugoslav
Belgium	Republic
Bulgaria	of Macedonia
Croatia	Malta
Cyprus	Monaco
Czech Republic	Netherlands
Denmark	Norway
Estonia	Poland
Finland	Portugal
France	Romania
Germany	San Marino
Greece	Serbia
Hungary	Slovakia
Iceland	Slovenia
Ireland	Spain
Italy	Sweden
Latvia	Switzerland
Liechtenstein	Turkey
Lithuania	United Kingdom

■ Extension states (2)

Bosnia-Herzegovina
Montenegro

■ Validation states (4)

Cambodia
Republic of Moldova
Morocco
Tunisia



Fuente: Oficina Europea de Patentes.

3.1.2. La Organización de Patente Europea

La Organización de Patente Europea es una organización intergubernamental establecida el 7 de octubre de 1977 sobre la base del EPC firmado cuatro años antes.

La Organización de Patente Europea tiene dos cuerpos: el Consejo Administrativo y la Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés).

El Consejo Administrativo está formado por un representante de cada estado miembro, y su tarea principal es supervisar las actividades de la EPO y actúa como cuerpo legislativo para revisar el EPC.

Por su lado, la EPO actúa como cuerpo ejecutivo de la Organización, cuya principal tarea es la tramitación de todas las etapas de las patentes europeas que se solicitan, desde la recepción hasta la concesión, incluyendo la búsqueda y el examen, y también acciones posteriores a la concesión, como la oposición centralizada y las apelaciones, como veremos en el siguiente apartado.

La sede central de la EPO está en Múnich, con subsedes en La Haya, Berlín, Viena y Bruselas.

Sede central de la Oficina Europea de Patentes



Foto: Oficina Europea de Patentes.

En 2017 la EPO recibió más de trescientas mil solicitudes de patente, y concedió más de cien mil patentes.

Para realizar esta tarea, en la EPO trabajan más de siete mil personas de treinta nacionalidades diferentes, la mayoría de las cuales son examinadores, cuya tarea es garantizar la calidad del sistema y conceder solamente aquellas patentes que cumplen con los requisitos de patentabilidad.

Los idiomas oficiales de la EPO son el inglés, el francés y el alemán, y se financia por sí misma a través de las tasas pagadas por los solicitantes; su presupuesto en 2017 fue de más de 2.000 millones de euros.

Enlace recomendado

Para conocer los hitos más importantes en la historia de la EPO se puede consultar el siguiente enlace: <http://www.epo.org/about-us/office/timeline.html>

3.2. Tramitación de una solicitud de patente europea

3.2.1. Presentación

La tramitación de una patente europea se inicia con la presentación de la solicitud, que puede realizarse de las siguientes maneras:

- por internet a través de la web o con el programa de la EPO;
- por fax;
- presencialmente en la EPO;
- por correo;
- en las oficinas nacionales de los estados miembros.

Para que la presentación de la solicitud sea válida, es necesario cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Presentar una descripción de la invención, en cualquier idioma.
- Identificar al solicitante de manera que se pueda contactar con dicho solicitante.
- Indicar que se solicita la concesión de una patente europea, preferentemente mediante el formulario oficial.

Si se cumplen estos requisitos, la presentación de la solicitud es correcta y se asigna un número y una fecha de solicitud. Sin embargo, es posible que se deba realizar alguna acción adicional dentro del plazo reglamentario en algunos casos, tales como:

- Si la descripción de la invención se presentó en un idioma no oficial, deberá presentarse una traducción.
- Pagar las tasas reglamentarias, si no se pagaron con la presentación de la solicitud.
- Designar al inventor o inventores, si no se designaron con la presentación de la solicitud.
- Designar un representante autorizado, si el solicitante no es nacional o residente de alguno de los estados miembros, y si no se designó con la presentación de la solicitud.

3.2.2. Búsqueda

El primer paso, a la hora de determinar si una patente puede concederse, es realizar una búsqueda de antecedentes para determinar la novedad y la actividad inventiva de una solicitud de patente.

Esta tarea la realiza un examinador especializado en el campo de la técnica de la solicitud y, una vez realizada, se emite el denominado «informe de búsqueda». El plazo habitual para que el solicitante reciba el informe de búsqueda es de seis-ocho meses desde la presentación de la solicitud para patentes europeas directas (sin reivindicar prioridad), o de dieciocho meses desde la fecha de prioridad en el caso de patentes europeas que reivindiquen prioridad.

Este informe de búsqueda incluye un listado de los documentos más relevantes localizados por el examinador, que suelen ser patentes anteriores, pero también pueden ser otro tipo de documentos, tales como artículos científicos o publicaciones en internet.

Cada uno de estos documentos está clasificado con una letra, indicando si afecta a la novedad (X), a la actividad inventiva (Y) o si solamente se considera un antecedente tecnológico (A), y las partes más relevantes de cada documento.

Ejemplo de un informe de búsqueda

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 233 583 A (LOGONDER PAVLE) 26 August 1987 (1987-08-26) page 5, line 27; figures	1-3, 5-8
Y	DE 201 805 C (DEUTSCHE AUTOMOBIL-CONSTRUCTIONSGESELLSCHAFT) 19 September 1908 (1908-09-19) figure 4	4
X	FR 2 611 016 A (LECAL ROGER [FR]) 19 August 1988 (1988-08-19) figure 1	1-3, 5, 7, 8

Además, este informe de búsqueda también incluye una opinión escrita, en la cual el examinador indica los argumentos por los cuales considera que la solicitud de patente cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva, o en el caso de que considere que no los cumple, los motivos en los que basa su decisión.

Este informe de búsqueda sirve al solicitante para decidir si vale la pena continuar con la tramitación de la patente o si la abandona, pero es posible que no se esté de acuerdo con la opinión del examinador y posteriormente, durante la fase de examen, se puede intentar convencerlo.

En la práctica, es habitual que el examinador cuestione la validez de la solicitud de patente y que durante la fase de examen se limite el alcance de protección que proporciona la patente.

El solicitante tiene la opción de contestar al examinador, pero no en esta fase de búsqueda, sino durante la fase de examen, como se verá posteriormente.

Durante la búsqueda puede suceder que el examinador considere que la patente solicitada pretende proteger una invención que esté excluida de patentabilidad, tal como un programa de ordenador sin aplicación técnica o un método terapéutico. En estos casos, el examinador puede no realizar la búsqueda.

También es posible que durante la búsqueda el examinador considere que en una misma solicitud de patente se pretende proteger más de una invención, provocando la llamada falta de unidad de invención. En este caso, el examinador solamente buscará inicialmente la primera invención reivindicada y enviará una comunicación al solicitante, indicando los motivos por los cuales considera que en esa solicitud hay más de una invención.

Como respuesta a esta comunicación, el solicitante puede pagar tasas adicionales de búsqueda para las invenciones que quiere que sean buscadas, o bien puede decidir no pagar estas tasas adicionales, en cuyo caso la invención o invenciones no buscadas se considerarán abandonadas.

3.2.3. Publicación

Una solicitud de patente europea se publica siempre dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad (la fecha más temprana), a menos que el solicitante renuncie a la solicitud antes de realizar los preparativos para su publicación.

Las solicitudes de patente europea se publican en el *European Patent Bulletin*, que es accesible a través de la web de la EPO.

Esta publicación incluye los datos bibliográficos de la solicitud (titular, inventores, fecha de solicitud, fecha de prioridad, en su caso, etc.) y la descripción completa de la solicitud de patente.

Primera página de la publicación de una solicitud de patente europea

(19)		
	(11)	EP 2 797 046 A1
(12)	EUROPEAN PATENT APPLICATION	
(43) Date of publication: 29.10.2014 Bulletin 2014/44	(51) Int Cl.:	G06Q 30/08 (2012.01) G06Q 10/10 (2012.01) G06Q 50/00 (2012.01)
(21) Application number: 13382154.6		
(22) Date of filing: 25.04.2013		
(84) Designated Contracting States: AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR Designated Extension States: BA ME	<ul style="list-style-type: none"> • Navon, Erez 28013 Madrid (ES) • Ratson, Reut 28013 Madrid (ES) 	(74) Representative: Carpintero Lopez, Francisco et al Herrero & Asociados, S.L. C/Alcalá 35 28014 Madrid (ES)
(71) Applicant: Telefonica Digital España, S.L.U. 28013 Madrid (ES)		
(72) Inventors: • Neystadt, John		

Además, también incluye el listado de documentos del informe de búsqueda, aunque en algunos casos es posible que este informe de búsqueda se publique posteriormente.

Es importante indicar que, a partir de la publicación de la solicitud, el expediente de tramitación es público y puede ser consultado por cualquiera a través del *European Patent Register*. Todos los documentos y comunicaciones entre la EPO y el solicitante quedarán registrados en esta base de datos y serán públicos.

3.2.4. Examen

Para continuar la tramitación de una patente europea es necesario solicitar el examen, durante el cual habrá un diálogo, normalmente por escrito, entre el examinador y el solicitante, habitualmente a través de un agente.

Para solicitar el examen es necesario pagar la tasa correspondiente y contestar a la opinión escrita del informe de búsqueda, en el caso de que dicha opinión fuera desfavorable.

El examen se basa en los antecedentes citados por el examinador, aunque el examinador puede introducir en el examen otros documentos no citados en el informe de búsqueda, si bien no es habitual durante el examen de una patente europea.

Las comunicaciones emitidas por el examinador durante el examen se llaman «acciones oficiales» y es habitual que haya dos, aunque reglamentariamente no hay un límite de acciones oficiales siempre que se avance hacia una posible concesión.

Al responder las acciones oficiales se deben aportar los argumentos necesarios; es aconsejable el uso del *problem-solution approach* para justificar la actividad inventiva de la solicitud. Además, también es posible limitar el alcance de protección.

En el caso de que no se consiga convencer al examinador durante la tramitación por escrito de que la patente debe concederse, siempre es posible solicitar una entrevista con el examinador, llamada «vista oral». Durante esta vista oral estarán presentes tres examinadores, que forman la división de examen, y al final de la vista oral tomarán la decisión de conceder o denegar la solicitud de patente.

3.2.5. Concesión y validaciones

Cuando la división de examen decide conceder una patente, envía el texto aprobado para que sea revisado por el solicitante. Este texto siempre será un texto propuesto por el propio solicitante, aunque puede haber algunas modificaciones menores realizadas por el examinador.

Si el solicitante está de acuerdo con el texto aprobado por la división de examen, deberá pagar las tasas reglamentarias y aportar una traducción de las reivindicaciones a los otros dos idiomas oficiales diferentes del texto de la solicitud de patente.

Posteriormente se publicará la concesión en el *European Patent Bulletin*, y después de la concesión el solicitante podrá validar la patente europea en los países que desee, y en los países en los que la patente no se valide, la patente se abandona.

Por validación se entienden los actos necesarios para que la patente sea válida en el país elegido. Estos actos son, habitualmente, la traducción de la descripción al idioma oficial de ese país y el pago de una tasa.

Sin embargo, para abaratar los costes de validación, algunos países firmaron en el año 2000 el Acuerdo de Londres, según el cual los países pueden no solicitar ninguna traducción, o solamente la traducción de las reivindicaciones, e incluso no ser necesario pagar ninguna tasa.

Entre los países en los que no es necesario pagar ninguna tasa ni presentar ninguna traducción se encuentran Alemania, Francia y Reino Unido, en los cuales la validación es automática.

Otros países, como España o Italia, siguen requiriendo una traducción completa de la descripción y el pago de la tasa correspondiente.

3.2.6. Oposición

Una vez publicada la concesión, cualquier interesado puede presentar una oposición durante un período de nueve meses. Estadísticamente, se presenta una oposición al 6 % de las patentes concedidas.

En el caso de que se presente una oposición, el oponente deberá demostrar documentalmente que la patente concedida no es nueva, no es inventiva o no está suficientemente descrita.

Una oposición finaliza con la decisión de la división de oposición, formada por tres examinadores, que puede ser la desestimación de la oposición, la revocación de la patente y el mantenimiento de la patente concedida, pero con una protección más limitada que la patente concedida originalmente.

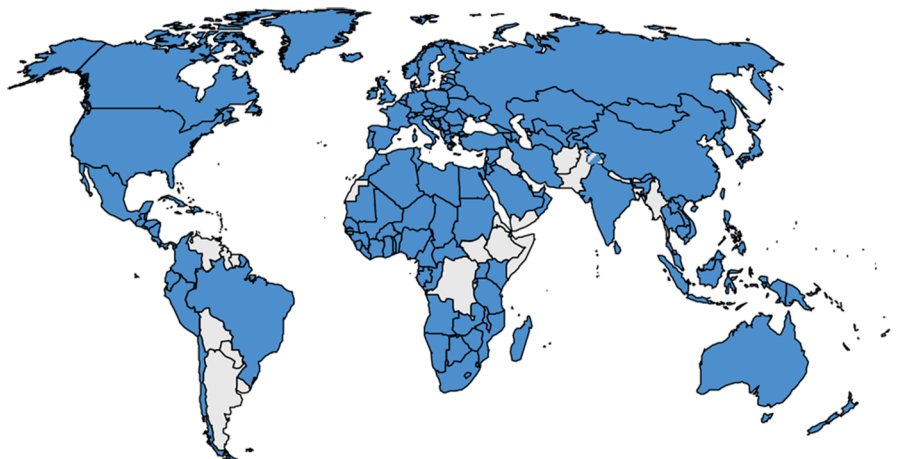
3.3. PCT

El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito por más de ciento cincuenta países parte en el Convenio de París. El PCT permite solicitar, simultáneamente y en un gran número de países, la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud «internacional» de patente sin necesidad de presentar varias solicitudes de patente nacionales o regionales. Sin embargo, la concesión de patentes sigue siendo competencia de las oficinas nacionales o regionales de patentes en lo que se denomina la «fase nacional».

La ventaja de una solicitud de patente PCT es que, mediante una única solicitud, una patente está en trámite en más de ciento cincuenta países durante un período de treinta meses, desde la fecha de prioridad o la fecha de solicitud de la patente (el plazo más corto).

Una única solicitud significa que la presentación de una PCT se realiza en un único idioma, sin necesidad de traducciones si este idioma es uno de los idiomas de publicación (alemán, árabe, coreano, chino, español, francés, inglés, japonés, portugués y ruso) y con un formato estándar, sin necesidad de que cumpla con la legislación de cada país.

Países contratantes PCT en azul (marzo de 2018)



Fuente: OMPI.

3.4. Tramitación de una solicitud de patente PCT

3.4.1. Presentación

Para poder presentar una solicitud PCT es necesario que al menos uno de los solicitantes sea nacional o residente en uno de los países contratantes.

Por ejemplo, una empresa argentina no puede solicitar una solicitud de patente PCT si es el único solicitante, ya que Argentina no forma parte del PCT. Sin embargo, se prevé la opción de incluir un segundo solicitante para la presentación, por ejemplo, el agente de patentes de un país contratante, por ejemplo, español, y después retirar este segundo solicitante.

La presentación puede realizarse:

- por internet a través de la web o con el programa de la OMPI;
- por fax;
- presencialmente en la OMPI;
- por correo;
- en las oficinas receptoras (oficinas nacionales de los países contratantes, teniendo en cuenta si el solicitante puede presentar la solicitud en esa oficina receptora, en función de su nacionalidad o residencia).

Para que la presentación de la solicitud sea válida, es necesario cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Presentar una descripción de la invención, en cualquier idioma (en función del idioma de la descripción es posible que no todas las oficinas receptoras puedan aceptar la solicitud).
- Identificar al solicitante.
- Indicar que se solicita la solicitud de una patente PCT mediante el formulario oficial.
- Pagar las tasas reglamentarias.

Como se ha indicado, si la solicitud no se presenta en la OMPI directamente, es importante elegir correctamente la oficina receptora en función de la nacionalidad y residencia del solicitante y del idioma de la descripción. Además, debe tenerse en cuenta que hay países que exigen presentar la solicitud ante su oficina nacional si no se reivindica prioridad por motivos de seguridad nacional.

Por ejemplo, un solicitante español quiere presentar una solicitud PCT con la descripción en español. Si reivindica la prioridad de una solicitud anterior, podrá elegir como oficina receptora la OEPM o la OMPI (la OMPI acepta la descripción en cualquier idioma), pero si no reivindica ninguna prioridad no podrá elegir y obligatoriamente la tendrá que presentar en la OEPM.

En el caso de que un solicitante español quiera presentar una solicitud PCT con la descripción en inglés y reivindique la prioridad de una solicitud anterior, entonces podrá presentar la solicitud PCT en la EPO (acepta la descripción en inglés, francés o alemán) o en la OMPI (acepta la descripción en cualquier idioma), pero no en la OEPM, que solamente acepta la descripción en español.

3.4.2. Publicación

Al igual que una solicitud de patente europea, una solicitud PCT se publica a los dieciocho meses desde la fecha de prioridad o de solicitud (el plazo más corto).

La publicación permite que cualquiera pueda tener acceso a los datos bibliográficos y a la memoria completa.

La solicitud PCT se publica en el idioma de presentación, siempre que sea un idioma de publicación oficial (alemán, árabe, coreano, chino, español, francés, inglés, japonés, portugués y ruso). En caso de presentar la descripción en otro idioma, será necesario presentar una traducción a alguno de estos idiomas.

Enlace recomendado

Los requisitos de presentación en cada oficina receptora se pueden consultar en la *PCT Applicant's Guide*: <http://www.wipo.int/pct/en/app-guide/>

Ejemplo de publicación de una solicitud PCT

(12) SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(19) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Oficina internacional




(43) Fecha de publicación internacional
7 de agosto de 2014 (07.08.2014) WIPO | PCT

(10) Número de Publicación Internacional
WO 2014/118420 A1

(51) Clasificación Internacional de Patentes:
G10L 15/26 (2006.01) *G10L 15/08* (2006.01)
H04M 3/42 (2006.01)

(21) Número de la solicitud internacional:
PCT/ES2014/070080

(22) Fecha de presentación internacional:
4 de febrero de 2014 (04.02.2014)

(25) Idioma de presentación: español

(26) Idioma de publicación: español

(30) Datos relativos a la prioridad:
13382034.0 4 de febrero de 2013 (04.02.2013) EP

(71) Solicitante: TELEFONICA, S.A. [ES/ES]; Gran Vía, 28, E-28013 Madrid (ES).

(72) Inventor: URDIALES DELGADO, Diego; Gran Vía, 28, E-28013 Madrid (ES).

(74) Mandatario: CARPINTERO LOPEZ, Mario; Herrero & Asociados, S.L., C/ Alcalá, 35, E-28014 Madrid (ES).

(81) Estados designados (a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección nacional admisible): AE,

AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Estados designados (a menos que se indique otra cosa, para toda clase de protección regional admisible):
ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europea (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publicada: — con informe de búsqueda internacional (Art. 21(3))

3.4.3. Informe de búsqueda

Durante la tramitación de la solicitud PCT el solicitante recibe un informe de búsqueda equivalente al de la patente europea citado anteriormente, incluyendo una opinión escrita.

Si la solicitud PCT no reivindica prioridad, este informe de búsqueda se recibe en un plazo de unos seis-ocho meses desde la fecha de solicitud, y si se reivindica prioridad el plazo habitual es de unos dieciocho meses desde la fecha de prioridad.

El informe de búsqueda se publica junto con la solicitud, pero la opinión escrita (argumentación del examinador) no será consultable para terceros hasta que haya pasado el plazo de treinta meses desde la fecha de prioridad o de solicitud (plazo más corto).

En función de la oficina receptora elegida, el solicitante podrá elegir qué oficina realice la búsqueda. Las oficinas que pueden realizar búsquedas se denominan ISA (por sus siglas en inglés: International Search Authority).

Por ejemplo, un solicitante español que presenta una solicitud PCT ante la OEPM en español puede elegir si la búsqueda la hace la propia OEPM o bien la EPO, en cuyo caso deberá aportar una traducción de la descripción al inglés, francés o alemán.

3.4.4. Examen preliminar internacional

El examen preliminar internacional es opcional y no es vinculante, pero puede servir para acelerar la concesión de la patente durante las fases nacionales, tal como se verá a continuación, o bien valorar mejor las opciones de concesión en sus fases nacionales.

Solicitar el examen preliminar internacional solamente se debe realizar si el informe de búsqueda es desfavorable, por ejemplo, por falta de novedad o de actividad inventiva. En este caso, si se solicita el examen preliminar internacional, tendremos la oportunidad de argumentar ante el examinador los motivos por los cuales consideramos que la invención sí es patentable, o limitar su ámbito de protección. Si logramos convencer al examinador de que la invención es patentable, emitirá un informe que indique los motivos, que puede ser tenido en cuenta favorablemente por los examinadores de otros países.

El plazo para solicitar el examen preliminar internacional es de veintidós meses desde la fecha de prioridad o de solicitud (plazo más corto).

3.4.5. Fases nacionales

Como indicamos anteriormente, la solicitud PCT no acaba con una concesión o una denegación, sino que es necesario continuar la tramitación con su entrada en las fases nacionales, ya que en caso contrario la solicitud se abandona.

El plazo para la entrada en las fases nacionales es de treinta meses desde la fecha de prioridad o de solicitud (plazo más corto), aunque algunos países permiten un plazo más largo, por ejemplo treinta y un meses en el caso de la entrada en la fase nacional como patente europea.

La entrada en las fases nacionales consiste en solicitar la continuación de la tramitación de patente en los países elegidos. Aquí queda de manifiesto una de las grandes ventajas de la solicitud PCT, que permite elegir los países treinta meses después de la primera solicitud, con la posibilidad de haber sondeado el mercado, contactado con posibles inversores, etc.

Para continuar con la tramitación en las fases nacionales, es necesario presentar una traducción al idioma oficial de los países elegidos y pagar las tasas correspondientes.

La tramitación continuará en cada país con su examen independiente, que acabará en una concesión o denegación de la patente, teniendo en cuenta los requisitos de patentabilidad de cada país.

En el momento de entrada en la fase nacional, o posteriormente, se pueden modificar la descripción y las reivindicaciones de la patente, pero en ningún caso se puede añadir material adicional no contenida en la solicitud original.

4. El sistema de patentes de Estados Unidos

4.1. Diferencias respecto a la patentabilidad del software y requisitos de patentabilidad

4.1.1. Requisitos de patentabilidad

En Estados Unidos cualquier persona que invente o descubra algún proceso, máquina o composición que sea nuevo y útil, o cualquier mejora que sea nueva y útil, puede obtener una patente. Además, es necesario que el proceso, la máquina o la composición no sean evidentes.

Se entiende que algo es «útil» en esta conexión cuando el objeto de la patente tiene un propósito útil y es operativo, es decir, una máquina que no funcionara para el propósito deseado no sería útil y no sería patentable. Es decir, no pueden considerarse como invenciones «útiles» las leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos ni las ideas abstractas y, por lo tanto, no pueden ser objeto de una patente.

Además, una patente no puede concederse para una mera idea o sugerencia, ya que se requiere una descripción completa del objeto para el que se solicita una patente.

Como podemos apreciar, en Estados Unidos no existe el requisito de aplicación industrial, ni tampoco existe la prohibición de patentar un software como tal, de manera que un software que no proporcione un efecto técnico adicional podría ser patentable en Estados Unidos, si cumple con los otros requisitos. Sin embargo, a partir de la sentencia *Alice Corp. v. CLS Bank International* de 2014, la USPTO es más estricta para la concesión de patentes de software, prohibiendo explícitamente la concesión de patentes sobre ideas abstractas.

Patente del 1-click® de Amazon, concedida en Estados Unidos



US005960411A

United States Patent [19] [11] **Patent Number:** **5,960,411**
Hartman et al. [45] **Date of Patent:** **Sep. 28, 1999**

[54] **METHOD AND SYSTEM FOR PLACING A PURCHASE ORDER VIA A COMMUNICATIONS NETWORK** "Pacific Coast Software Software creates virtual shopping cart." Sep. 6, 1996. M2 Communications Ltd 1996.
 "Software Creates Virtual Shopping Cart." Sep. 5, 1996. Business Wire, Inc.
 Terdoslavich, William. "Java Electronic Commerce Framework." Computer Reseller News, Sep. 23, 1996, CMP Media, Inc., 1996, pp. 126, [http://www.elibrary.com/id/101/101/getdoc . . . rydocid=902269@library_d&dtype=0-0&dist=0](http://www.elibrary.com/id/101/101/getdoc...rydocid=902269@library_d&dtype=0-0&dist=0). [Accessed Nov. 19, 1998].
 "Internet Access: Disc Distributing Announces Interactive World Wide." Cambridge Work-Group Computing Report, Cambridge Publishing, Inc., 1995, [http://www.elibrary.com/id/101/101/getdoc . . . docid=1007497@library_a&dtype=0-0&dist=0](http://www.elibrary.com/id/101/101/getdoc...docid=1007497@library_a&dtype=0-0&dist=0). [Accessed Nov. 19, 1998].

[75] Inventors: **Peri Hartman; Jeffrey P. Bezos; Shel Kaphan; Joel Spiegel**, all of Seattle, Wash.

[73] Assignee: **Amazon.com, Inc.**, Seattle, Wash.

[21] Appl. No.: **08/928,951**

[22] Filed: **Sep. 12, 1997**

[51] Int. Cl.⁶ **G06F 17/60**

[52] U.S. Cl. **705/26; 705/27; 345/962**

[58] Field of Search **705/26, 27; 380/24, 380/25; 235/2, 375, 378, 381; 395/188.01; 345/962**

(List continued on next page.)

Primary Examiner—James P. Trammell

De la misma manera, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal también pueden protegerse a través de una patente en Estados Unidos.

4.1.2. No obviedad

El sistema que se utiliza en Estados Unidos, para determinar la no obviedad (equivalente a la actividad inventiva en Europa), es diferente del sistema europeo (el *problem-solution approach*).

En Estados Unidos, para considerar si una invención es evidente o no, se debe tener en cuenta si a partir de la combinación de elementos conocidos, la mejora que se obtiene es mayor que el uso predecible de los elementos del estado de la técnica de acuerdo con sus funciones establecidas.

Es decir, cuando nos interesa que la patente se conceda, hemos de aportar argumentos de que la mejora es mayor que la predecible, especificando las diferencias que se creen que hacen que la patente se pueda conceder, por ejemplo, argumentando que se consiguen resolver necesidades no resueltas anteriormente, o solucionar fallos anteriores o que se consiguen resultados inesperados.

4.1.3. Solicitud provisional

En Estados Unidos es posible solicitar una solicitud de patente provisional, solamente presentando una descripción, indicando los datos de los inventores y pagando la tasa reglamentaria.

Esta solicitud provisional tiene la ventaja principal de obtener una fecha de solicitud con un coste inferior a lo que constaría solicitar una patente no provisional.

Esta patente provisional puede convertirse en una patente no provisional durante el plazo de un año, y también puede utilizarse como solicitud prioritaria para reivindicar su derecho de prioridad y mantener su fecha de solicitud en otros países.

4.1.4. Continuation application

Una *continuation application* es una solicitud de patente que sigue a una solicitud de patente solicitada anteriormente y reivindica la prioridad de la misma.

Este tipo de solicitud debe presentarse antes de la finalización de la tramitación de la solicitud anterior, y esta solicitud anterior puede abandonarse o continuarse hasta su concesión. Además, al reivindicar la prioridad de la solicitud anterior, su fecha efectiva será la misma que dicha solicitud.

El objetivo principal de este tipo de solicitud es presentar reivindicaciones adicionales. En este punto debemos recordar que las reivindicaciones definen el alcance de la protección de la patente y, por lo tanto, de esta manera podemos modificar este alcance, siempre con información incluida en la solicitud original.

Es habitual solicitar una *continuation application* en el caso de obtener una protección más amplia que la que aceptada por el examinador durante el examen de la solicitud anterior.

Por ejemplo, consideremos que una solicitud de patente incluye dos realizaciones diferentes (A+B+C) y (A+B+D). Hemos intentado que la patente se conceda solamente para las características A+B, pero el examinador solamente ha aceptado la concesión de las características A+B+C. Con una *continuation application* podemos intentar que la patente también se conceda con A+B+D, o bien con A+B', siendo B' otra forma de definir la característica B.

4.1.5. Continuation-in-part

La principal diferencia respecto a la *continuation application* es que permite añadir materia nueva que no estaba presente en la solicitud original, pero se repite sustancialmente una porción de la solicitud original.

Una *continuation-in-part* también es una solicitud de patente que sigue a una solicitud de patente solicitada anteriormente y reivindica la prioridad de la misma para la parte común.

Como en el caso anterior, este tipo de solicitud debe presentarse antes de la finalización de la tramitación de la solicitud anterior, y esta solicitud anterior puede abandonarse o continuarse hasta su concesión. Además, al reivindicar la prioridad de la solicitud anterior, su fecha efectiva será la misma que dicha solicitud para la parte común.

Es aconsejable solicitar una *continuation-in-part* para proteger mejoras a la solicitud original.

4.1.6. Information disclosure statement (IDS)

En Estados Unidos, es obligatorio que las personas implicadas en la solicitud de una patente presenten ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos el estado de la técnica conocido.

Las personas implicadas son los inventores, los agentes que controlan la tramitación, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, y también cualquier empleado del solicitante que disponga de esta información.

Cuando alguna persona tiene conocimiento de un nuevo documento del estado de la técnica, por ejemplo, porque se ha citado en un informe de búsqueda en otro país, es necesario presentar un *information disclosure statement* (IDS) junto con los documentos relevantes.

El IDS contiene una lista de los documentos y una explicación concisa de su relevancia, y también una traducción al inglés si el documento presentado no está en este idioma.

Si no se presenta un IDS de manera intencionada, la patente se puede declarar como no ejecutable, es decir, no se puede utilizar contra un acto de infracción de dicha patente.

4.2. Tramitación de una patente en Estados Unidos

4.2.1. Presentación

La tramitación de una patente en Estados Unidos se inicia con la presentación, que debe incluir:

- Una descripción en inglés.
- Indicación del inventor o inventores, que en Estados Unidos son los solicitantes de la patente, aunque pueden ceder sus derechos a una empresa.
- Pago de las tasas reglamentarias.

- Designación de un agente de patentes, si el solicitante no es residente en Estados Unidos.

La solicitud puede ser una solicitud directa de patente no provisional (reivindicando prioridad o no), la transformación de una solicitud provisional en no provisional, o la entrada en la fase nacional en Estados Unidos de una solicitud PCT. También puede ser una *continuation application* (también procedente de una solicitud PCT) o una *continuation-in-part*.

4.2.2. Publicación

Como en el caso de la patente europea y de la solicitud PCT, una patente en Estados Unidos se publica a los dieciocho meses desde su solicitud o fecha de prioridad (plazo más cercano).

4.2.3. Examen

A diferencia de la tramitación de una patente europea, en Estados Unidos el examinador no emite un informe de búsqueda previo al inicio del examen, sino que el examen se solicita con la presentación de la solicitud.

El examen se inicia con una primera acción oficial, en la cual el examinador cita los motivos por los cuales considera que la invención no es patentable, citando los antecedentes que considera más relevantes. También es posible, aunque poco habitual, que el examinador considere que la patente puede concederse.

Estos motivos habitualmente son la falta de novedad o la consideración de que la invención es obvia a la vista de los antecedentes.

Esta primera acción oficial se considera que es no final, es decir, al menos habrá una segunda oportunidad si no se convence al examinador.

Como respuesta a esta acción oficial se presentan argumentos indicando las diferencias entre la patente solicitada y los antecedentes citados, y si se desea se puede limitar el alcance de protección definido por las reivindicaciones.

Si esta primera respuesta convence al examinador, el propio examinador puede buscar nuevos antecedentes, y puede indicar los motivos por los cuales considera que la patente no se puede conceder en una segunda acción oficial, o bien puede conceder la patente.

Si la primera respuesta no convence al examinador, o si encuentra nuevos antecedentes relevantes, se emite una segunda acción oficial, que será final.

Esta segunda acción oficial puede contestarse con argumentos y, si se desea, limitando el alcance de la protección, pero sabiendo que, si no logramos convencer al examinador de que la patente debe concederse, habrá que presentar un recurso o solicitar la continuación del examen.

4.2.4. Continuación del examen

Es habitual solicitar la continuación del examen si en dos ocasiones no se ha conseguido convencer al examinador de que la patente cumple con los requisitos de patentabilidad.

Si se solicita la continuación del examen, se limita el alcance de protección definido por las reivindicaciones y se paga la tasa reglamentaria. De esta manera, nos garantizamos que tengamos la oportunidad de presentar dos respuestas más a sendas acciones oficiales del examinador, si es necesario.

Si en repetidas ocasiones no se puede convencer al examinador, suele ser aconsejable intentar limitar al máximo posible el alcance de protección para conseguir una concesión, ya que la parte de la solicitud original que está fuera del alcance de protección podrá intentar recuperarse a través de una *continuation application*.

4.2.5. Concesión

Si el examinador acepta que el alcance de protección reivindicado satisface los requisitos de patentabilidad, entonces el examinador emite una comunicación en este sentido, invitando a pagar las tasas de concesión.

Antes de pagar las tasas de concesión, o poco después, pero siempre antes de la publicación de la concesión, será el momento de solicitar una *continuation application* o una *continuation-in-part*, si así lo consideramos oportuno.

4.2.6. Reexamen

Durante toda la vida legal de una patente, cualquier interesado podrá solicitar el reexamen de una patente en Estados Unidos.

El reexamen, normalmente, se solicita como respuesta a una demanda por infracción de la patente.

Durante el reexamen, la Oficina de Patentes de Estados Unidos volverá a examinar la patente, para comprobar si satisface los requisitos de patentabilidad a la vista de los antecedentes aportados por el solicitante del reexamen.

Bibliografía

Bibliografía y fuentes de información

OEPM – Patentes: Manual del solicitante.

<http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Invenciones/Manual_Solic_Patentes_Ley_24_2015.pdf>

OEPM – Modelos de utilidad: Manual del solicitante.

<http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Invenciones/Manual_Solic_Modelos_de_Utilidad_Ley_24_2015.pdf>

OEPM – Diseños industriales: Manual del solicitante.

<http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/2015/manualSolicitanteDisenosInd.pdf>

OEPM – Marcas: Manual del solicitante.

<http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf>

OEPM - ¿Qué es el derecho de prioridad?

<http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones29.html>

Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).

<http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html>

EPO: Guidelines for Applicants. Parte B (Patentabilidad).

<<http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/index.html>>

OEPM: Manual del inventor: Novedad y estado de la técnica.

<http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/novedad_y_estado_de_la_tecnica/index.html>

EPO: Guidelines for Applicants. Parte A (General).

<<http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/index.html>>

EPO: Overview of the procedure for the grant of a European patent.

<<http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/overview-en.pdf>>

EPO: Unitary patent.

<<http://www.epo.org/news-issues/issues/unitary-patent.html>>

OMPI: PCT Applicant's Guide. Capítulo 2 («¿Qué es la PCT?») y capítulo 3 («La fase internacional y la fase nacional»).

<<http://www.wipo.int/pct/en/appguide/ipindex.jsp>>

OMPI: Preguntas frecuentes sobre la PCT.

<<http://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html>>

USPTO – General information concerning patents. What are patents. What can be patented. Conditions for obtaining a patent.

<http://www.uspto.gov/patents/resources/general_info_concerning_patents.jsp>

USPTO - Patent Process – Inglés.

<<http://www.uspto.gov/patents/process/index.jsp>>

Webs de interés

<http://www.oepm.es>

<http://www.epo.org>

<http://www.wipo.int>

<http://www.uspto.gov>