

Preguntas frecuentes sobre Propiedad Industrial

La Universitat de València genera de forma continua resultados de investigación de mayor o menor aplicación en el mercado, que deben ser protegidos por su posible transferencia a los sectores socio-económicos interesados en su explotación.

1. **¿Cómo proteger los resultados de investigación?**
2. **¿Qué es una patente?**
3. **Requisitos para solicitar una Patente o un Modelo de Utilidad.**
4. **¿Qué se debe hacer ante la existencia de posible resultado de investigación susceptible de protección?**
5. **¿Qué debe contener el documento de una Patente?**
6. **Trámites para la solicitud de una Patente o Modelo de Utilidad**
7. **¿Cómo puedo extender mi patente a otros países?**

1.- ¿Cómo proteger los resultados de investigación?

La investigación desarrollada en las universidades genera diferentes Resultados que no pueden protegerse de la misma forma, debiendo buscar la forma más adecuada para protegerlos.

La forma de protección será mediante los distintos sistemas de propiedad industrial o intelectual (entre los que se incluyen los programas de ordenador). Los más frecuentes en la propiedad industrial son las patentes y los modelos de utilidad. Otra modalidad de protección será mediante know-how o secreto industrial.

2.- ¿Qué es una Patente y un Modelo de Utilidad?

Son títulos de propiedad que otorga el Estado sobre las invenciones, mediante el cual se le concede al titular un monopolio temporal para la explotación de los resultados protegidos. Dicho título permite impedir a terceros la fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida en el tiempo y el espacio. Están reguladas en la **Ley 11/86 de Patentes**.

Este derecho puede ser objeto de negocios jurídicos, ventas licencias, etc. con terceros.

Puede ser objeto de una Patente: un procedimiento, un método de fabricación, una máquina o aparato, o un producto.

Puede ser objeto de un Modelo de Utilidad: un utensilio, un instrumento, un aparato, un dispositivo o una parte del mismo

Aunque el concepto de invención no está definido en la Ley directamente, se incluyen expresamente una lista de **elementos que no pueden considerarse invenciones** (art. 4.2): los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador; las formas de presentar informaciones y los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.

A esta lista se unen una serie de **invenciones que se exceptúan de la patentabilidad** (art. 5): las invenciones cuya publicación o explotación sean contraria al orden público o a las buenas costumbres; las variedades vegetales (que pueden acogerse a la Ley sobre Protección de Obtenciones Vegetales); las razas animales; los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales.

Alcance y duración de una patente

El derecho que otorga una patente es un derecho temporal y territorial.

Temporal, pues el titular tiene derecho a excluir a terceros de la explotación de la invención por un período máximo de 20 años (10 años en el caso del Modelo de Utilidad).

Territorial, ya que este derecho se aplica únicamente en el país donde se ha concedido la patente. De modo que habrá que hacer tantas solicitudes como países en los que se quiera obtener dicho beneficio.

3.- Requisitos para solicitar una Patente o Modelo de Utilidad

La concesión de una Patente o Modelo de Utilidad está vinculada al cumplimiento de una serie de requisitos exigidos por Ley según la cual es patentable toda invención nueva, que tenga actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial (art. 4).

Novedad.- La invención no debe de estar comprendida dentro del estado de la técnica, entendiéndose como tal todo lo que se ha hecho accesible al público por cualquier medio y en cualquier lugar del mundo con fecha anterior a la presentación de la solicitud en el registro.

Actividad inventiva.- Actividad que no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Aplicación industrial.- El objeto de la invención puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

Los requisitos de patentabilidad se juzgan en relación al estado de la técnica, constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (art. 6.2).

A estos requisitos se suma la **suficiencia en la descripción**, requisito por el que la invención debe ser descrita de forma suficientemente clara y completa para que pueda ser ejecutada por un experto en la materia.

Un Modelo de Utilidad protege una invención de menor rango inventivo que la patente, siendo la "novedad" exigida al modelo de carácter nacional mientras que en la patente se exige "novedad" mundial. Por otra parte, la patente se concede por un tiempo de veinte años desde la fecha de su solicitud y el modelo de utilidad por diez años.

4.- ¿Qué se debe hacer ante la existencia de posible resultado de investigación susceptible de protección?

Los investigadores de la Universitat de València deben de notificar inmediatamente, mediante solicitud a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), la existencia de un resultado susceptible de protección.

Los técnicos de la OTRI estudiarán la posible protección del mismo y la modalidad más adecuada.

Para mayor información sobre el procedimiento en la OTRI, puede consultarse la Página de **TRAMITACIÓN**.

5.- ¿Qué debe contener el documento de una Patente?

La memoria descriptiva de un documento de Patente o Modelo de Utilidad debe contener toda la información necesaria para comprender correctamente la invención.

El esquema de un documento de patente será:

- **Título** de la invención, el mismo que aparecerá en la instancia de solicitud normalizada.
- **Sector de la técnica** al que se refiere la invención
- **Estado de la técnica anterior**, qué se conoce respecto de la invención. Es aconsejable citar documentos de patente u otras publicaciones que sirvan para reflejar el Estado de la Técnica
- **Descripción de la invención**, que permita la comprensión del problema técnico planteado y su solución, así como las ventajas que aporta la invención. Se incluirá una exposición detallada de, al menos, un modo de realizar la invención con ejemplos y dibujos si los hubiera.
- **Reivindicaciones**, definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben de ser claras y concisas y fundarse en la descripción La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones.
- **Dibujos o figuras**: que ayuden a comprender el objeto de lo que se desea proteger.

6.- Trámites para la solicitud de una Patente o Modelo de Utilidad

Las solicitudes de Patente se tramitan, generalmente, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) u otras Oficinas de Patentes. Los pasos necesarios para la obtención de una patente son:

- **Presentación de la solicitud**, que contendrá una instancia de solicitud, descripción del invento y forma de realizarlo, una o varias reivindicaciones, dibujos y un resumen.
 - La fecha en que estos documentos se presentan se considera la **FECHA DE PRESENTACION O DE PRIORIDAD** de la solicitud. Esta fecha marca el inicio del período de prioridad y el período hasta el que se exige la novedad.
- **Examen de la solicitud de patente:**
 - **Examen formal y técnico:** comprobación de que el documento de solicitud y la memoria descriptiva no contiene defectos formales y comprobación sobre que el objeto de la solicitud es patentable y no incurre en prohibiciones. Se denegará la patente en esta etapa si la invención carece de novedad de forma manifiesta y notoria.
 - **Elaboración del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) por parte de la OEPM.** El IET es un documento elaborado por la OEPM mediante el cual se localizan otros documentos difundidos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, y que pueden afectar a la novedad y a la actividad inventiva de la misma. La búsqueda de los documentos se efectúa nivel internacional. Los documentos más relevantes se citan en el IET, asignándoles una categoría según el grado en que afectan a la novedad y a la actividad inventiva. Este documento es de gran importancia ya que nos indica el grado de novedad de nuestra solicitud.
- **Publicación de la solicitud y del IET**, una vez elaborado el IET, la OEPM anunciará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) la publicación del mismo y de la solicitud de patente, antes de los 18 meses de la **FECHA DE PRESENTACION**.

- **Observación de terceros**, plazo de dos meses para que cualquier persona pueda formular observaciones debidamente razonadas y documentadas al IET.
- **Contestación a las observaciones de terceros**, nuevo plazo de dos meses, por el que el titular puede presentar las observaciones que considere pertinentes al IET, así como a las observaciones de terceros y presentar modificaciones a las reivindicaciones, si lo estima conveniente.
- **Resolución del expediente**, una vez finalizado el plazo anterior, la OEPM procede a la concesión de la patente solicitada, con anuncio en el BOPI, poniendo a disposición del público el documento de patente junto con el IET y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe.

7.- ¿Cómo puedo extender mi patente a otros países?

Una patente es un derecho territorial y protege la invención sólo dentro del país para el cual el titular ha solicitado la patente, por lo que habrá que hacer tantas solicitudes como países en los que se quiera obtener dicho beneficio.

Es posible agilizar la tramitación a nivel internacional mediante dos sistemas:

- **Vía PCT**: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de París, permite solicitar la protección en cualquier estado adherido al Tratado (más de 120 países), en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
- **Patente Europea**: a través del Convenio de Munich se permite, mediante una sola solicitud, obtener una patente europea para todos los estados que el solicitante designe.

En ambos casos, el solicitante puede ejercer el **derecho de prioridad**, mediante el cual se cuenta con un plazo de 12 meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud para presentarla en otros países, manteniendo como fecha de presentación de esas solicitudes posteriores la de la presentación en España (fecha de prioridad).