

5

La Protección de las Innovaciones en España

Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas



Introducción

Toda innovación, sea una invención o una creación de forma, es susceptible de protección legal mediante una modalidad de propiedad industrial que garantiza a su titular un derecho exclusivo a impedir a terceros que exploten su innovación.

Las invenciones se protegen mediante patentes o modelos de utilidad y las creaciones de forma mediante el diseño industrial. En ambos casos, la razón básica de la protección legal es la misma: asegurar que el innovador rentabilice la inversión necesaria para obtener la innovación, protegiéndole frente a usurpaciones de terceros.

En este folleto se describen los aspectos esenciales de la legislación española que protege las innovaciones, para cada una de sus modalidades pero, previamente, se expondrán algunas consideraciones generales sobre las mismas.

La protección legal de las innovaciones

Comenzando por las invenciones se suele decir en términos generales que la patente y, análogamente el modelo de utilidad, encierra una relación contractual entre el autor de una invención y el Estado.

La prestación del Estado consiste en otorgar al inventor un derecho exclusivo a impedir a terceros que exploten su invención durante veinte años desde la fecha de presentación de la solicitud (diez años en el caso del modelo de utilidad), en los que éste puede obtener el retorno de la inversión efectuada para explotar la invención y producir los beneficios que compensen el riesgo asumido.

A cambio de ese derecho —y esas son, por así decirlo, las prestaciones del inventor— el Estado divulga la invención para enriquecer el patrimonio tecnológico del país y obliga al inventor a explotarla (en unas determinadas condiciones) para asegurar que la tecnología patentada se utilice realmente.

En principio, parece que las condiciones para obtener una patente (o un modelo de utilidad) son “duras” cuando, por otra parte, el inventor no necesita de la patente (o el modelo de utilidad) para explotar una invención, ya que puede hacerlo libremente.

En la explotación de una invención sin protección legal, el inventor podría mantener en secreto su invención, ya que no la divulga más que en sus resultados, en los productos que sitúa en el mercado.

¿Por qué es necesaria y conveniente, pues, la patente (o el modelo de utilidad)?

La esencia de esos derechos de propiedad industrial es impedir que los terceros exploten la invención protegida sin el consentimiento del titular; por tanto, confieren un monopolio de explotación al inventor que difícilmente puede obtener por el sistema de mantener en secreto su invención sin ninguna protección legal, dadas las características de la sociedad actual.

Ese derecho compensa suficientemente las obligaciones que conlleva, como lo demuestra el hecho de que los principales agentes de innovación en el mundo siguen una política sistemática de proteger mediante patentes (o modelos de utilidad) sus innovaciones.

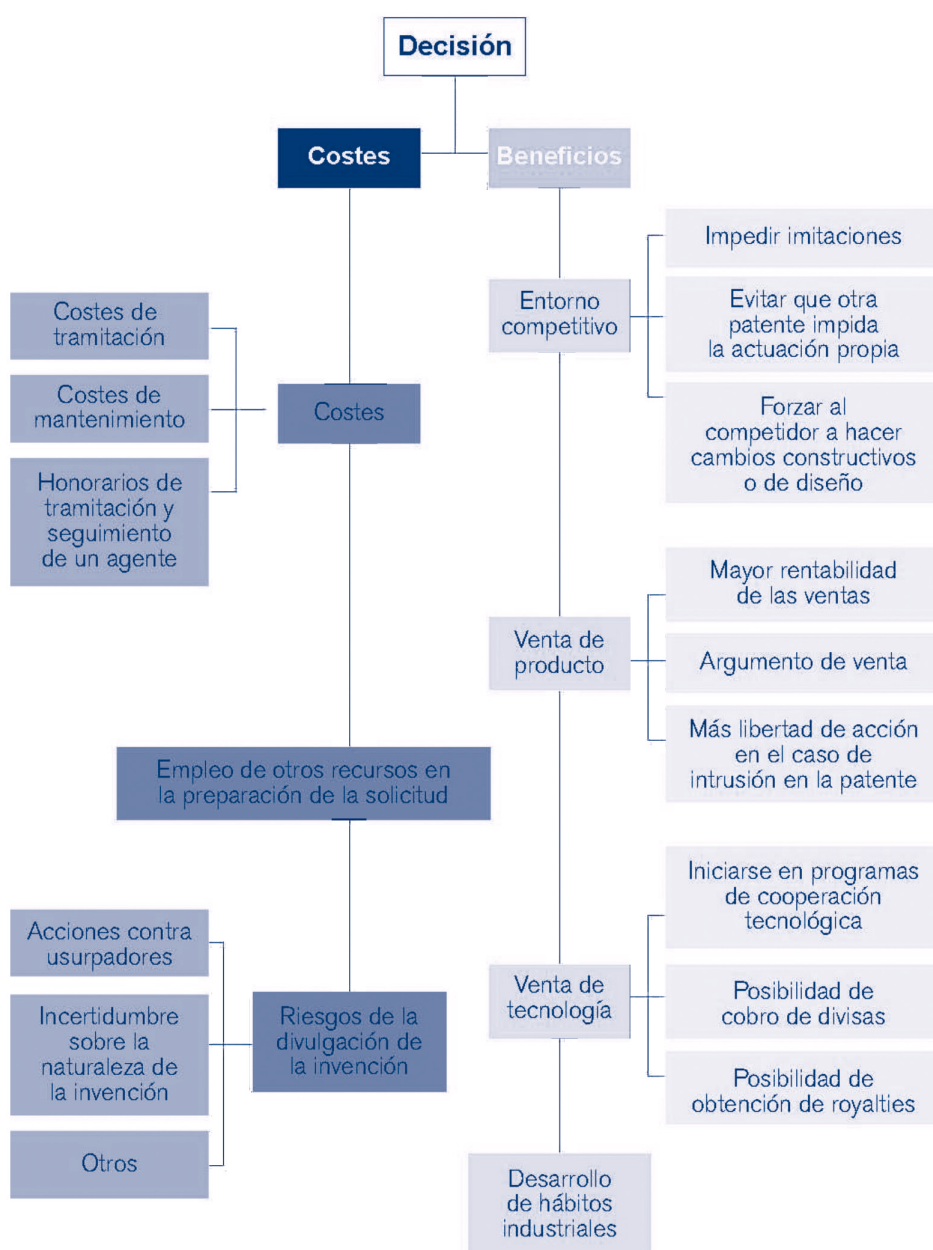
Por otra parte, la divulgación de la invención, aunque debe ser lo suficientemente detallada como para que “un experto medio en la materia pueda ejecutarla”, no implica que se facilite con ello la “usurpación” de la patente.

Para explotar adecuadamente la invención suele ser preciso, además, un determinado “know-how” que sólo posee el inventor y, por tanto, alguien interesado en la tecnología patentada considerará probablemente más conveniente obtener una licencia del inventor —a cambio de royalties tanto por la patente en sí como por el “know-how” e, incluso, por asistencia técnica— que intentar por sí mismo la explotación y, sobre todo, asumir el riesgo de infringir un derecho.

En este sentido, la divulgación de la patente es, pues, un elemento de difusión de la misma de cara a su comercialización.

En todo caso, la decisión de proteger una invención mediante una patente o un modelo de utilidad encierra un cálculo de costes y beneficios, porque, además de las contrapartidas mencionadas, obtener una patente (o un modelo de utilidad) tiene un coste y una vez obtenida la patente (o el modelo de utilidad) es preciso el pago de anualidades para mantener vigente el derecho.

ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA DECISIÓN DE PATENTAR



En España esos costes son muy bajos y, por sí mismos, no deben ser un elemento disuasorio en la decisión de patentar si la invención tiene un valor real.

Finalmente, en la decisión de patentar pueden influir otros elementos como el desarrollo de hábitos de “buena conducta industrial” que van implícitos en el hecho de la sistematización y documentación de las invenciones necesarias para la presentación de una solicitud de patente.

En el cuadro “Elementos integrantes de la decisión de patentar” se recogen los distintos elementos en juego a la hora de tomar la decisión de patentar.

En el caso de la protección del diseño industrial, sea éste bidimensional o tridimensional, la necesidad de la protección es, sin embargo, evidente. Un diseño industrial no puede, por su propia naturaleza, mantenerse en secreto y; por tanto, la única garantía de su explotación en exclusiva es su protección mediante su registro.

Tres alternativas para la protección de las innovaciones

En España existen tres alternativas para la protección legal de las invenciones:

- Por vía nacional: Ley de Patentes de 2015.
- Por vía europea: Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.
- Por vía internacional: Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Igualmente, para la protección legal de las creaciones de forma existen tres alternativas:

- Por vía nacional: Ley 20/2003, de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- Por vía comunitaria: Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios
- Por vía internacional: Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Acta de Ginebra de 1999).

Las patentes de invención

Invenciones patentables

Una invención es patentable cuando es nueva, implica una actividad inventiva y tiene aplicación industrial.

Una invención es nueva cuando no forma parte del “estado de la técnica”. Por tanto, no se debe hacer pública de ninguna manera y en ninguna parte antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. En caso contrario, dicha publicidad habría incorporado la invención al “estado de la técnica” y destruiría la novedad.

Se considera que implica actividad inventiva cuando, al compararla con lo conocido, no resulta obvia para un experto en la materia.

La característica de aplicación industrial supone que la invención pueda ser fabricada o utilizada en cualquier industria, entendida ésta en el sentido más amplio.

La concesión de una patente no garantiza que la invención patentada cumpla esos requisitos de patentabilidad en toda su extensión. Un Tribunal, a instancia de parte, puede decretar la nulidad de una patente si se demuestra que no cumple los requisitos legales.

Invenciones no patentables

Por muy ingeniosos, originales o beneficiosos que sean, no se consideran invenciones y, por tanto, no pueden ser protegidos mediante patente los descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemáticos; las obras artísticas, científicas o literarias que se protegen a través de los derechos de la propiedad intelectual; los planes, reglas o métodos para juegos o actividades intelectuales o económico-comerciales; las formas de presentar informaciones; los programas de ordenadores.

Aun cuando se tratara de una invención no incluida en ninguno de los casos anteriores, no podrán patentarse las razas animales o variedades vegetales, los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, aquellas invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico ni una mera secuencia de ADN sin indicación de función biológica.

Tampoco se considera patentable el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá ser patentable.

Derecho a la patente

Tiene derecho a la patente el inventor, o el que haya obtenido de éste o sus causahabientes el derecho a la invención.

En el caso de una misma invención realizada por varias personas independientemente unas de otras, rige el sistema de preferencia por la primera presentación de una solicitud de patente (frente a otros sistemas que establecen la preferencia por el que primero obtuvo la invención).

Si varias personas realizan una invención conjuntamente, el derecho a la patente pertenecerá en común a todas ellas.

Una gran parte de las invenciones son laborales, es decir, son invenciones realizadas por personas que están trabajando bajo la vigencia de un contrato o una relación de servicios en una empresa, en organismos públicos o privados de investigación, etc, utilizando los conocimientos y medios que estas entidades proporcionan en el desempeño de sus tareas habituales. La titularidad de estas invenciones corresponde a la empresa u organismo, si bien el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

Procedimiento de concesión

La Ley de Patentes de 2015 establece un único procedimiento de concesión de patentes: con “Informe sobre el Estado de la Técnica” seguido de un “Examen Previo”. Posteriormente, se abre un nuevo procedimiento de oposición contra la concesión de la patente. Sin embargo, como ya se ha indicado, el procedimiento no garantiza la validez de la patente —cuestión que en caso de ser debatida debe ser resuelta en los Tribunales—, a pesar de que se lleva a cabo una publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica, acompañado de una opinión escrita, que indicará los antecedentes existentes que puedan afectar a la novedad y la actividad inventiva de la invención.

Para los Modelos de Utilidad la Ley de Patentes de 2015 establece un único procedimiento de concesión con llamamiento a oposiciones antes de la concesión.

Etapas del procedimiento de concesión

Otorgamiento de fecha de presentación y admisión a trámite

El otorgamiento de la fecha de presentación de la solicitud se produce cuando se entrega la siguiente documentación:

- Una indicación expresa o implícita de que los elementos están destinados a constituir una solicitud de patente.

- Indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que permitan que la oficina establezca contacto con el mismo.
- Una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción presentada en cualquier idioma.

A los fines de obtener una fecha de presentación, una referencia a una solicitud presentada anteriormente reemplazará a la descripción y a cualesquiera dibujos. Dicha referencia deberá efectuarse en castellano, en el momento de presentar la solicitud. Además, se deberá aportar copia y, en su caso, traducción al castellano de la solicitud anterior.

Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de patente en la OEPM, se procede a examinar si reúne los requisitos para poder otorgar una fecha de presentación. Si así ocurre, la fecha de presentación será la fecha inicial en la que se depositó la solicitud. Si, por el contrario, existen deficiencias, éstas se notifican al solicitante otorgando un plazo de dos meses para su corrección. De no hacerlo, la solicitud se considerará desistida. Si subsana los defectos detectados, la fecha de presentación queda modificada, pasando a ser la fecha en la que haya presentado la nueva documentación.

Cuando la descripción esté redactada en idioma distinto del castellano, el solicitante deberá aportar una traducción al castellano que podrá presentar en el plazo de dos meses desde el depósito de la solicitud o en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la OEPM efectúe el requerimiento para su aportación durante el examen de oficio, aplicando el plazo que expire más tarde.

Al mismo tiempo que se examinan los requisitos para obtener fecha de presentación, se comprueba si se han abonado la tasa de depósito y la de petición del informe sobre el estado de la técnica. En el supuesto de que no se hubieran abonado las tasas o se hubieran abonado en cuantía insuficiente, se requerirá al solicitante para que en el plazo de un mes realice el abono correspondiente. En caso contrario, la solicitud de patente se considerará desistida, pero no perderá la fecha de presentación otorgada.

Examen de oficio de la solicitud

Una vez adjudicada fecha de presentación se procede al examen de oficio de la solicitud conforme a los requisitos formales establecidos en la Ley y su Reglamento de ejecución. Si existe algún defecto, la OEPM lo comunica al solicitante para que en el plazo de dos meses subsane los mismos. Si el solicitante no lo hace se deniega la patente.

Realización del IET y la opinión escrita

Puesto que la tasa por el informe sobre el estado de la técnica se abona desde el inicio, la OEPM puede proceder a su realización casi de manera inmediata. Ahora bien, si la falta de claridad o coherencia impidiera realizar en todo o en parte la elaboración del informe, se notificará al solicitante para que subsane, en el plazo de dos meses, los defectos,

realice las alegaciones que estime oportunas o precise el objeto de la búsqueda; en caso contrario, se denegará la patente. Una vez efectuado el IET, se dará traslado al solicitante del informe con indicación de cómo puede acceder a todos los documentos citados en el mismo. El informe va acompañado de una opinión escrita, preliminar y sin compromiso, acerca de si la invención objeto de la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad, en particular, si con referencia a los resultados de la búsqueda, la invención parece ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

Publicación de la solicitud y del IET

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación (o de prioridad, en su caso), la OEPM pone a disposición del público la solicitud de patente, realizando el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y, simultáneamente, publica un folleto con el contenido íntegro de la solicitud de patente junto con el IET. La opinión escrita se pondrá a disposición del público.

Observaciones de terceros

A partir de la publicación de la solicitud de patente y hasta el momento anterior a la finalización del examen sustantivo, cualquier persona puede formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, sobre la patentabilidad de la invención. Las observaciones se trasladan al solicitante quien podrá realizar alegaciones si lo estima oportuno. Es necesario destacar que las observaciones no interrumpen la tramitación de la solicitud.

Petición del examen sustantivo

La petición de examen sustantivo podrá presentarse desde el momento del depósito de la solicitud y hasta antes de que transcurra el plazo de tres meses contados desde la publicación del informe sobre el estado de la técnica. La petición no se considerará realizada hasta que se haya efectuado el pago de la tasa de examen. En el caso de que la petición y el pago no se realicen en el plazo prescrito la solicitud de patente se considerará retirada.

Hasta finalizar el plazo para pedir el examen sustantivo, el solicitante 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 y de la opinión escrita. Se debe tener en cuenta que dicha modificación no puede referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda y que no pueden suponer una ampliación del contenido de la solicitud.

Examen sustantivo y resolución

Transcurrido el plazo para solicitar el examen sustantivo, la OEPM inicia el mismo. Si del examen no resulta la falta de ningún requisito, se **concederá** la patente solicitada.

En el supuesto de que sí se apreciase motivos que impidiesen en todo o en parte la concesión de la patente, se comunican estos al solicitante para que en el plazo de dos

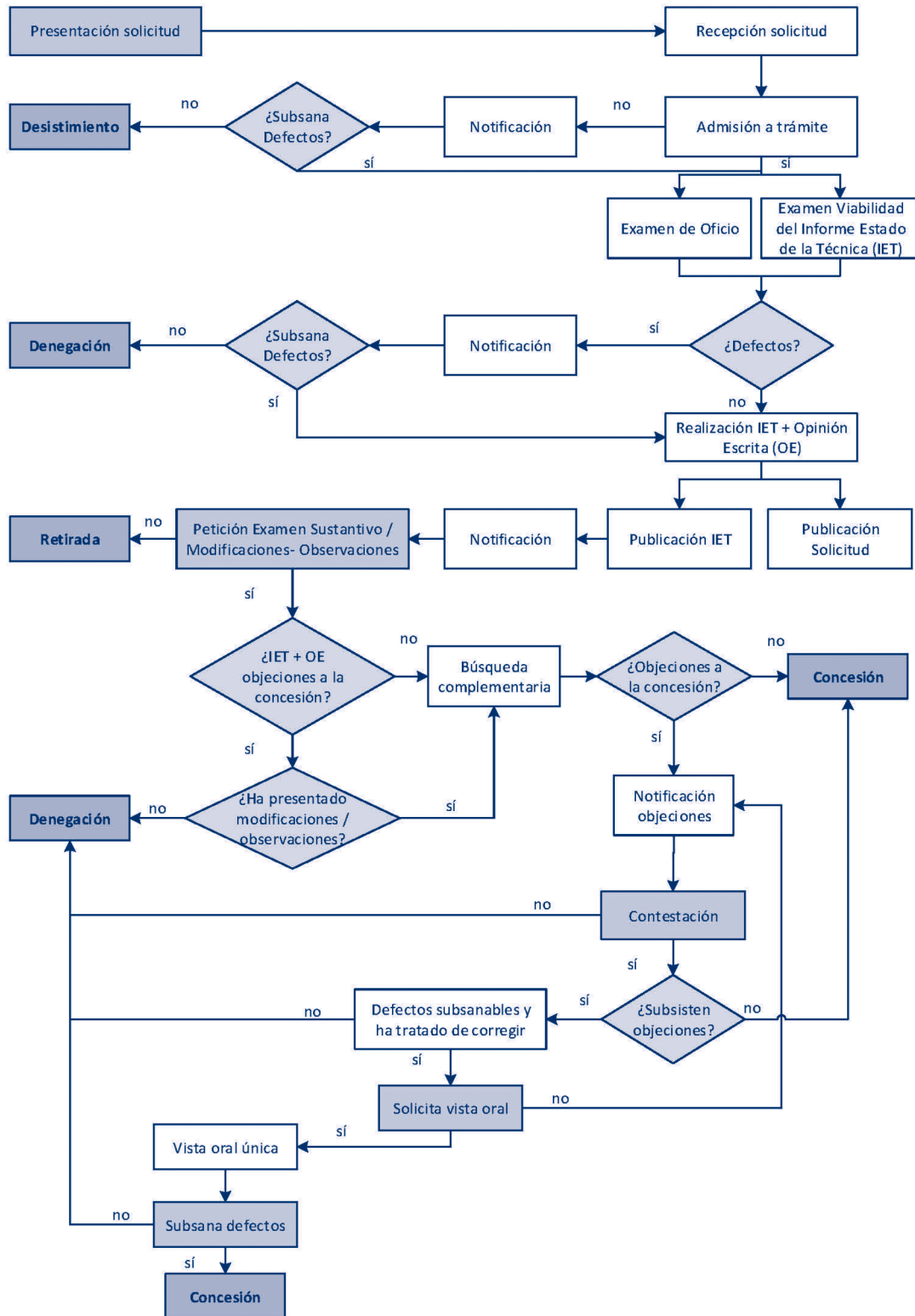
meses conteste a las objeciones o modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. Si el solicitante no realiza ningún acto para obviar las objeciones, la patente será **denegada**. En los demás casos la OEPM resolverá una vez recibida la contestación del solicitante.

Ahora bien, si pese a las alegaciones o modificaciones aportadas por el solicitante, la OEPM considera que persisten motivos que impiden en todo o en parte la concesión de la patente se comunican estos al solicitante dándole nuevos plazos de dos meses para corregir su solicitud o formular alegaciones. Posteriormente, la OEPM debe resolver definitivamente sobre **la concesión o denegación** de la patente.

En el caso de ser concedida la patente, se publicará la concesión en el BOPI y se emitirá un folleto con la patente tal como ha sido concedida. En el anuncio de la concesión en el BOPI se incluirá la mención de que la misma se ha realizado con examen sustantivo de la novedad y la actividad inventiva de la invención que constituye su objeto.

Igualmente recordar que, para que una patente siga en vigor, hasta los veinte años a partir de la fecha de presentación, que es la duración temporal del monopolio, el titular deberá hacer frente a unas tasas anuales de mantenimiento.





Procedimiento de oposición

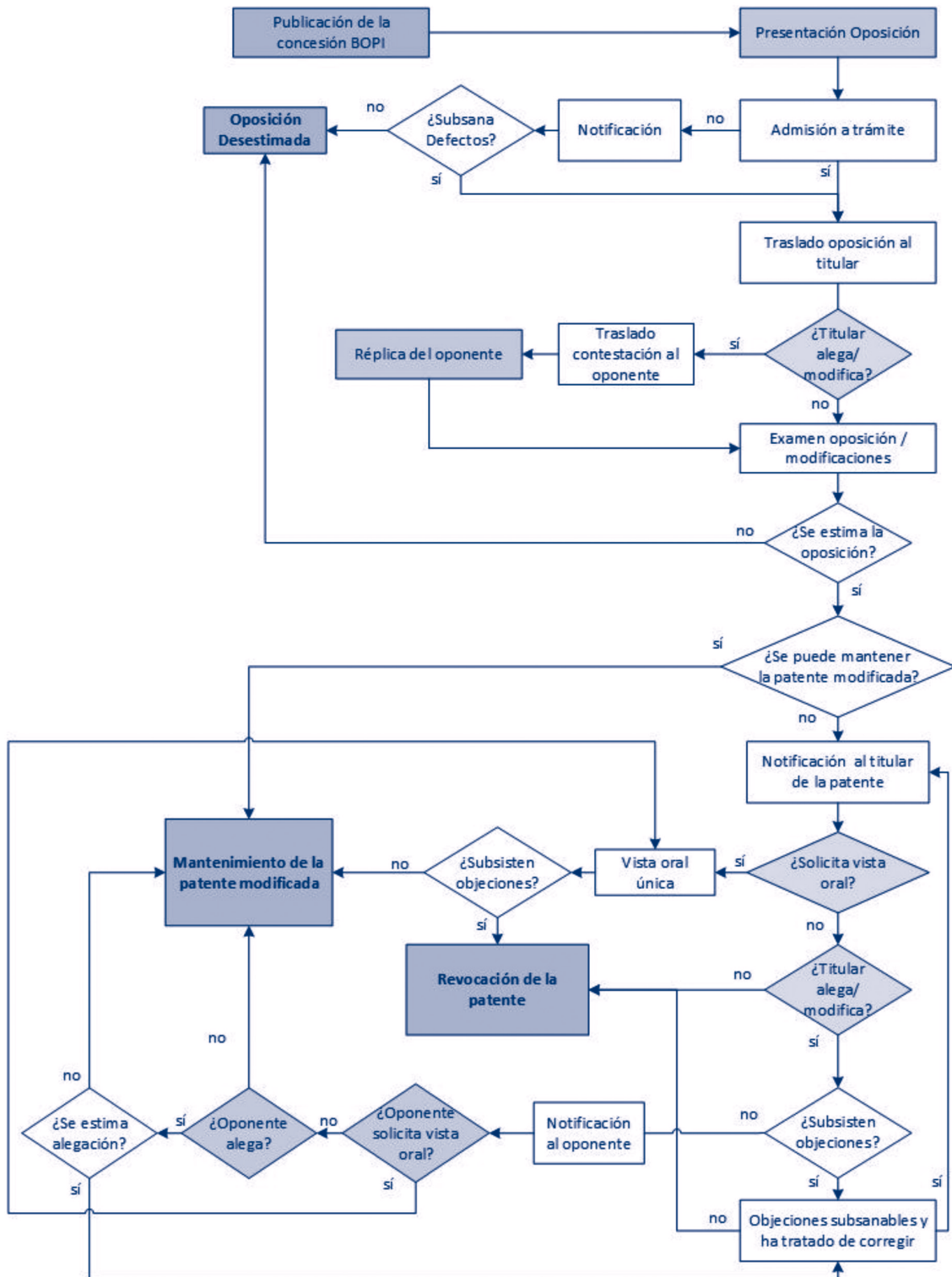
Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión, cualquier persona podrá oponerse a la concesión. La oposición debe ser motivada, acompañada de los correspondientes documentos probatorios e implica el pago de la tasa de oposición. Los motivos de oposición pueden ser:

- a. La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad.
- b. Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.
- c. El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Admitido a trámite el escrito de oposición se comunica al titular de la patente para que presente, en el plazo de tres meses, sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La OEPM traslada a cada oponente las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el titular, concediéndoles un trámite de réplica de dos meses.

Recibida la réplica por parte de los oponentes, la OEPM debe resolver estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas por el titular persisten motivos que impidan en todo o en parte el mantenimiento de la patente, se otorgará al titular al menos un nuevo plazo de un mes para subsanar el defecto, o presentar nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo sobre la oposición planteada.

Tras el procedimiento, la OEPM puede resolver revocando la patente, manteniendo la concesión de la patente o manteniendo la concesión de la patente pero de forma modificada.



Modelos de utilidad

Procedimiento de concesión

Serán protegidas mediante modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja práctica para su uso o fabricación.

El modelo de utilidad se diferencia de la patente porque el requisito de actividad inventiva es menor, de ahí también su menor duración, 10 años.

Invenciones no protegibles como modelo de utilidad

Además de todo aquello que no puede ser protegido como patente (descubrimientos, reglas de juego, invenciones contrarias al orden público...), no pueden ser protegidas por un modelo de utilidad las invenciones de procedimiento, las invenciones que tienen por objeto la materia biológica ni los productos farmacéuticos.

Son protegibles los productos químicos, alimenticios, dietéticos y cosméticos.

Derecho al modelo de utilidad

Todo lo referente a la titularidad de patentes es aplicable a modelos de utilidad.

Procedimiento de obtención de un modelo de utilidad en España

Presentación de solicitud

Esta fase del procedimiento es análoga a la de las patentes.

Otorgamiento de fecha de presentación y admisión a trámite

Esta fase del procedimiento es análoga a la de las patentes.

Examen de oficio

La OEPM procederá a examinar si la solicitud cumple todos los requisitos formales y ciertos requisitos técnicos. Igualmente, se examinará si la invención objeto de la solicitud puede ser protegible mediante modelo de utilidad. En caso de encontrar algún defecto se le notificará al solicitante para que lo subsane o solicite el cambio de modalidad. Esta fase es análoga a la de patentes.

Publicación de la solicitud

Resuelto favorablemente el examen de oficio y de modalidad, la OEPM pondrá la solicitud a disposición del público y publicará sus reivindicaciones y dibujos en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Oposiciones

En el plazo de dos meses desde que se publicó la solicitud de modelo de utilidad, cualquier persona podrá oponerse a la concesión, alegando la falta de cualquier requisito, incluidos la novedad y la actividad inventiva, o la insuficiencia descriptiva. Si no hay oposiciones, la OEPM concederá la solicitud.

Resolución

En caso de que se presenten oposiciones, la OEPM da traslado al solicitante de las oposiciones presentadas otorgándole un plazo de dos meses en el que podrá contestar a las mismas alegando las razones que considere oportunas o modificando las reivindicaciones (siempre en sentido restrictivo respecto al alcance de la solicitud). Se dará traslado tanto de las alegaciones como de las modificaciones a los oponentes para que pueden replicar en el plazo de 10 días a contar desde que se da traslado a los oponentes de la contestación del titular a la oposición presentada.

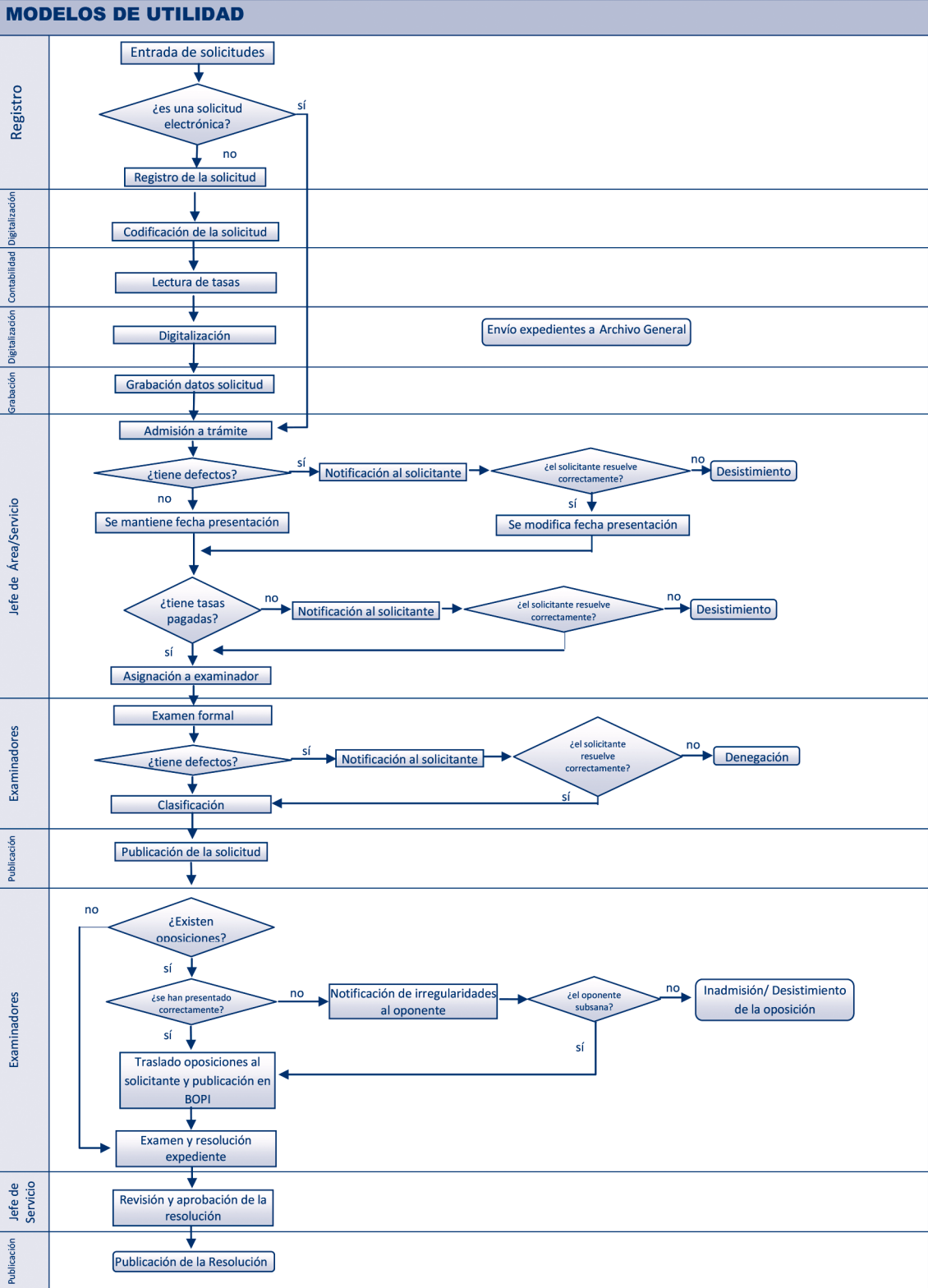
Estudiadas las oposiciones, la contestación a las mismas si las hubiere y la posible réplica, la OEPM concederá o denegará la solicitud mediante un acuerdo razonado. Cuando la resolución vaya a declarar la falta de requisitos alegados en oposición se concederá un plazo de un mes al solicitante para que subsane o formule alegaciones. Si no subsana no habrá nueva notificación sino que se resolverá sobre la protección solicitada.

Tanto la concesión como la denegación se publican en el BOPI. En el anuncio de la concesión en el BOPI se incluirán, en su caso, las modificaciones introducidas a las reivindicaciones.

La concesión implica el pago de los derechos de concesión; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Modelo de utilidad.

Al igual que en el caso de las patentes, cada fase del procedimiento lleva aparejada una tasa —que es la misma de las patentes cuando la fase es similar— y; una vez concedido, el titular deberá hacer frente a unas tasas de mantenimiento anuales y crecientes para mantenerlo en vigor hasta los diez años contados desde la fecha de presentación que es la duración temporal del modelo de utilidad.

En el gráfico se muestra el proceso completo de concesión de un Modelo de Utilidad.



Protección por vía europea: La patente europea

Entrada en vigor

El 1º de octubre de 1986 entró en vigor en España el Convenio sobre concesión de patentes europeas firmado en Múnich en 1973. De esta manera, a partir de la fecha mencionada, España puede ser designada como país en el cual la patente europea tiene efectos; asimismo, pueden presentarse en España solicitudes de patentes europeas.

Finalidades del convenio

El Convenio de Patente Europea pretende facilitar y reforzar la protección de las invenciones, reduciendo los costes de su protección mediante un procedimiento europeo único de concesión que otorga protección en los Estados que el propio solicitante designe. El titular de una patente europea gozará en cada uno de los Estados designados de los mismos derechos que el de una patente nacional.

Estados contratantes

Los Estados miembros del Convenio son los siguientes: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Yugoslava de Macedonia, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía (Total: 38 países en julio de 2015). Además, se podrá solicitar la extensión de la protección en Bosnia Herzegovina y en Montenegro. Por último, se prevé la posibilidad de validar en Marruecos, República de Moldavia, Túnez y Camboya la protección de la patente europea concedida.

Patentabilidad

Las patentes europeas cumplirán los mismos requisitos de patentabilidad ya mencionados para las invenciones nacionales.

Presentación de la solicitud

Puede solicitar una patente europea cualquier persona física o jurídica, aun cuando no sea nacional o no tenga su domicilio en alguno de los Estados contratantes.

Lugar de presentación de la solicitud

- Oficina Europea de Patentes (Múnich o La Haya).
- Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Comunidades Autónomas competentes.

Idiomas de la solicitud

Las solicitudes presentadas en España podrán redactarse en español o en cualquiera de los idiomas oficiales del Convenio —francés, inglés o alemán—. Si la solicitud se realiza en español deberá presentarse una traducción en uno de los idiomas oficiales mencionados.

Tasas

La presentación de una solicitud requiere el pago de unas tasas.

Procedimiento de concesión

Comienza con un examen de forma de la solicitud seguido de un informe de búsqueda europeo. Esta primera fase finaliza con la publicación de la solicitud y del informe de búsqueda.

La segunda fase del procedimiento comprende el examen de fondo y la concesión.

La tercera fase puede estar constituida eventualmente por el procedimiento de oposición.

Una vez concedida la patente europea, habrá que solicitar la producción de efectos en cada Estado designado mediante el pago de la tasa correspondiente y la presentación, en su caso, de una traducción de la patente al idioma oficial de dicho estado.

Para más información, véase el folleto “La Patente Europea”.

Protección por vía internacional: La patente PCT

El 16 de noviembre de 1989 entró en vigor en España el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970. Desde esta fecha, la OEPM viene funcionando como Oficina receptora de solicitudes internacionales PCT presentadas por solicitantes españoles o residentes en España. Al mismo tiempo, desde esa fecha, España puede ser designada en las solicitudes internacionales PCT que se presenten en cualquier Estado miembro del Tratado.

Por otro lado, desde 1995 la OEPM actúa en el marco del Tratado como Administración encargada de la Búsqueda Internacional para las solicitudes internacionales presentadas por nacionales o residentes en aquellos Estados cuyo idioma oficial sea el español. Las funciones principales de una Administración de esas características consisten en la realización de la búsqueda internacional de anterioridades al objeto de descubrir el estado de la técnica relevante y en la emisión de la correspondiente opinión escrita de patentabilidad.

Por último, a partir del 1 de junio de 2003 la Oficina Española de Patentes y Marcas ha comenzado a actuar como Administración encargada del Examen Preliminar Internacional para las solicitudes internacionales presentadas, al igual que sucede respecto de la búsqueda internacional, por nacionales y residentes en aquellos Estados adheridos al Tratado cuyo idioma oficial sea el español. El cometido principal de esa Administración es la realización del examen preliminar internacional al objeto de formular una opinión previa y no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Finalidades del tratado

El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando dicha protección se desea obtener en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países designados por el interesado.

Antes de los 30 meses, desde la fecha de prioridad, habrá que presentar una solicitud en los estados para los que se desea obtener protección, correspondiendo a cada Estado contratante designado todo el procedimiento de concesión.

Estados contratantes

Los países miembros del Tratado en marzo de 2017 son 152 pertenecientes a los cinco continentes.

Patentabilidad (requisitos)

Las solicitudes internacionales PCT han de cumplir requisitos muy similares a los ya mencionados para las patentes nacionales.

Lugar de presentación de la solicitud

- Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Comunidades Autónomas competentes.
- Oficina Europea de Patentes (Múnich o La Haya), salvo que se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, en cuyo caso la primera solicitud deberá presentarse obligatoriamente en la OEPM.

Idiomas de la solicitud

Las solicitudes presentadas en España por nacionales y residentes deben estar redactadas en español.

Tasas

La presentación de una solicitud requiere el pago de unas tasas.

Procedimiento de protección

Comienza con un examen de forma de la solicitud seguido de un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita de patentabilidad. En relación con los solicitantes españoles o residentes en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes son competentes para actuar como Administración encargada de la búsqueda internacional. Corresponde al solicitante elegir a una u otra Oficina en el momento de presentar la solicitud. Esta primera fase finaliza con la publicación de la solicitud y del informe de búsqueda.

En una segunda fase, opcional para el solicitante, se procede a la realización del examen preliminar internacional por parte de la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional elegida, que en nuestro caso, será la OEPM o la OEP.

Finalmente, para que la solicitud sea concedida por los Estados designados, el solicitante debe llevar a cabo una serie de trámites ante las oficinas nacionales de los Estados en cuestión.

Diseños industriales

Para la protección jurídica de las creaciones de forma la OEPM concede los Diseños Industriales.

¿Qué es un diseño industrial?

Un Diseño Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

La duración de la protección conferida por los Diseños Industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

Los dos requisitos que se deben cumplir para registrar un diseño en España son que sea nuevo y que tenga carácter singular.

Se considera que un diseño es nuevo si no se ha hecho público ningún otro diseño idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Y se considera que posee carácter singular cuando la impresión que produce en un usuario informado difiere de la impresión general que haya producido otro(s) diseño(s) anterior(es).

Ahora bien, se excluyen del registro como diseños industriales:

- Aquellos que responden sólo a una función técnica.
- Símbolos o emblemas oficiales (como la bandera nacional).
- Aquellos contrarios al orden público.

Procedimiento de registro de un diseño industrial

Presentación de la solicitud

La solicitud de un registro de diseño industrial se presenta ante la OEPM, en las oficinas de correos o ante el órgano competente de las Comunidades Autónomas donde el solicitante tenga un domicilio o establecimiento comercial o industrial. A la solicitud presentada se le asigna un número de expediente, lugar, día, hora y minuto de presentación. En caso de que la instancia de solicitud se haya presentado en una

Comunidad Autónoma, ésta la remitirá a la OEPM dentro de los cinco días siguientes a su recepción.

El solicitante podrá pedir el aplazamiento de la publicación del diseño. En caso de una solicitud múltiple, podrá pedir el aplazamiento de uno o varios diseños incluidos en dicha solicitud.

Examen de admisibilidad

La OEPM, o el órgano competente para recibir la solicitud, realizará un examen de admisión a trámite para otorgar una fecha de presentación. Para otorgar fecha de presentación, el solicitante debe entregar la siguiente documentación:

- Una declaración expresa o implícita de que se solicita el registro del diseño;
- Datos que identifiquen al solicitante;
- Una representación gráfica, apta para ser reproducida, que permita identificar las características del diseño

En el caso de que exista alguna irregularidad que impida otorgar una fecha de presentación, se notificará al solicitante para que la subsane en el plazo de un mes. Si no se subsana, la solicitud se tendrá por desistida. Si el solicitante subsana las irregularidades, se otorgará como fecha de presentación la fecha en que se haya recibido la documentación con la subsanación.

Examen de Forma / Oficio

A continuación se realizará el examen de forma que consiste en verificar los siguientes aspectos:

- si cumple los requisitos de forma enunciados en los artículos 1 y 2 del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/2003 (relativos al contenido de la solicitud),
- si el número de diseños de las solicitudes múltiples no excede de 50,
- si se ha aportado el justificante de pago de la tasa de solicitud,
- así como si el solicitante está legitimado para ser titular de un diseño registrado en España.

La OEPM llevará a cabo el examen de oficio que consistirá en determinar si el objeto de la solicitud constituye un diseño en sentido legal, si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres y si no supone un uso indebido de distintivos, emblemas, blasones, banderas o escudos que sean de interés público.

Si el órgano competente para recibir la solicitud es la OEPM realizará el examen de forma al mismo tiempo que el examen de oficio.

Resolución

Si del examen de forma resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, el órgano competente se lo notificará al solicitante otorgándole el plazo de un mes para que subsane los defectos o presente sus alegaciones. En el supuesto de que los defectos formales no hubieran sido subsanados o no se hubiera contestado, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su solicitud.

Si, como consecuencia del examen de oficio efectuado por la OEPM, el objeto de la solicitud no constituye un diseño en sentido legal o si es contrario al orden público o a las buenas costumbres, se le notificará al solicitante otorgándole el plazo de un mes para que los subsane o presente sus alegaciones, elimine el elemento causante del reparo o solicite el cambio de modalidad. Si en relación a los motivos de denegación, el solicitante, en el escrito de contestación al suspenso, elimina los elementos causantes del reparo, pero persisten defectos que impiden la publicación de la representación gráfica del diseño, se le dará un nuevo plazo de un mes para subsanarlos, transcurrido el cual, en el supuesto de que no los subsane, se denegará su solicitud.

Si el objeto de la solicitud no constituye un diseño en sentido legal o si es contrario al orden público o a las buenas costumbres, la solicitud de registro podrá ser denegada.

En caso de que solicite un cambio de modalidad, dispondrá de un plazo de dos meses para presentar los documentos de la nueva solicitud.

Si la solicitud comprende productos de distintas clases se comunicará al solicitante, que podrá limitar la lista de productos o dividir la solicitud.

Si la solicitud de registro de un diseño industrial cumple los requisitos dispuestos en la ley, o subsana las irregularidades o defectos en su momento señalados, la OEPM concederá el registro del diseño.

Publicación

Se publicarán las menciones de concesión, de denegación o de desistimiento, así como la representación gráfica del diseño. En el caso de que el solicitante hubiera pedido el aplazamiento de la publicación, la representación gráfica del diseño solo se publicará cuando venza el plazo del aplazamiento solicitado.

Procedimiento de oposición

El plazo para la presentación de oposiciones será de dos meses contados desde la fecha de publicación de la concesión del diseño registrado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

El contenido del escrito de oposición viene regulado en el art. 25 del Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003.

Las oposiciones solo podrán fundarse en alguno de los motivos previstos en el art. 33 de la Ley 20/2003. Podrá presentar una oposición:

- a. Cualquier persona, alegando que el diseño incumple alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 al 11 de la Ley 20/2003.
- b. Cualquier persona que sea titular legítimo de signos o derechos anteriores de propiedad industrial o propiedad intelectual.

El escrito de oposición no se admitirá si incumple alguno de los requisitos previstos en el art. 26 del Reglamento de ejecución, pero se le dará al oponente la posibilidad de subsanar los requisitos mínimos en el plazo de 10 días y dispondrá de un plazo de 30 días para la subsanación de otras irregularidades observadas.

Admitido a trámite el escrito de oposición y subsanadas las irregularidades en su caso, se dará traslado de las oposiciones y de los documentos y pruebas presentados al titular del diseño registrado para que, en el plazo de dos meses, presente sus alegaciones y, cuando proceda, modifique la representación gráfica del diseño o suprima el elemento causante del reparo, siempre que tal modificación no altere sustancialmente el diseño tal como fue concedido.

Una vez recibida la contestación a las oposiciones, o transcurrido el plazo para hacerlo, la OEPM dictará resolución motivada, estimando en todo o en parte, o desestimando las oposiciones presentadas.

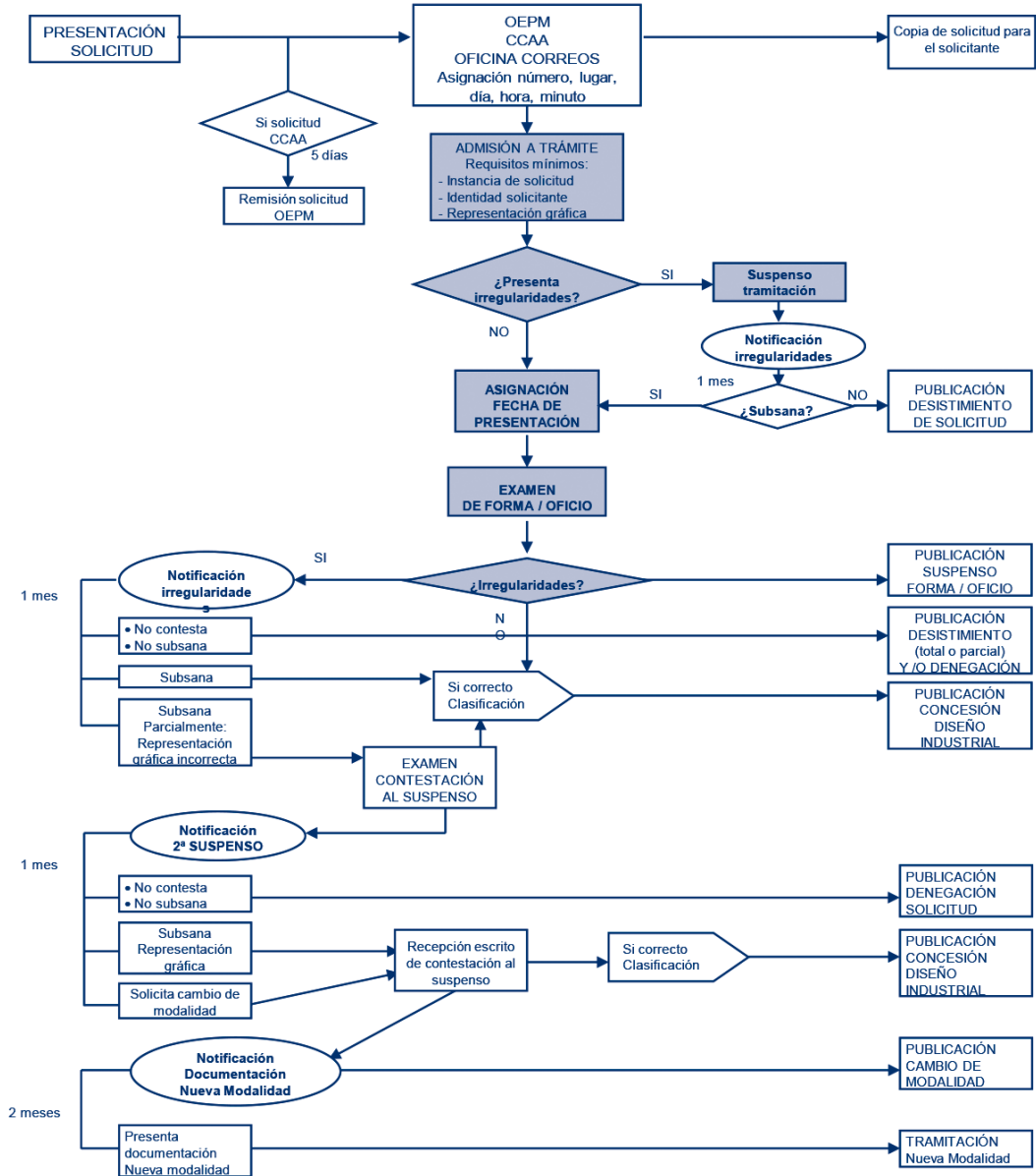
La estimación de una oposición conlleva la cancelación del diseño(s) registrado(s).

Esta resolución, que se comunicará al titular del diseño registrado y a los oponentes, no pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOPI, siendo este recurso previo para acudir a la vía contencioso-administrativa.

Para más información: www.oepm.es

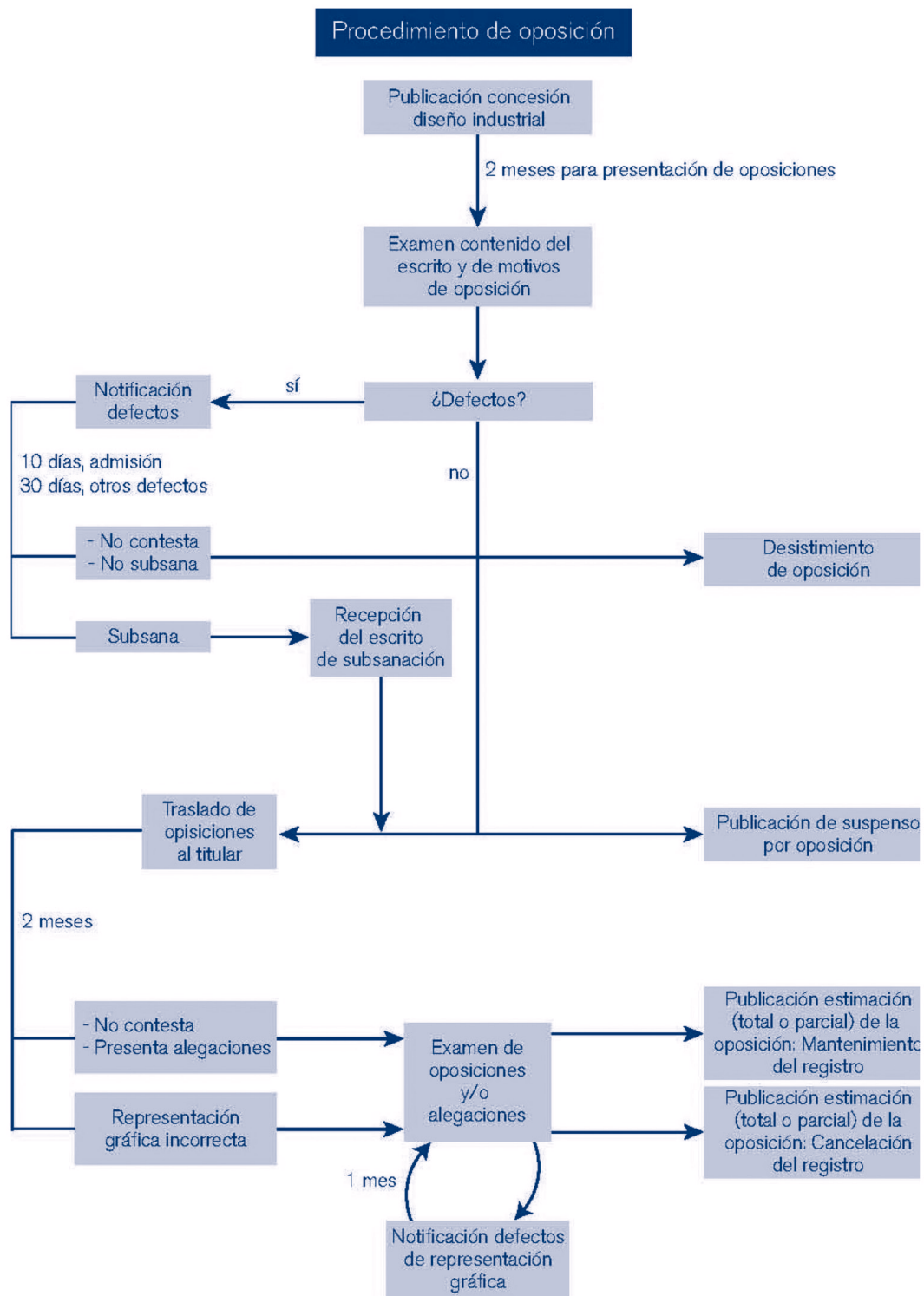
Diseños Industriales

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO



Las resoluciones administrativas serán recurribles mediante recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación o desde la fecha de publicación en el BOPI

Las resoluciones administrativas serán recurribles mediante recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación o desde la fecha de publicación en el BOPJ.



Las resoluciones administrativas serán recurribles mediante recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación o desde la fecha de publicación en el BOPI.

Protección por vía comunitaria: El dibujo o modelo comunitario

¿Qué es un dibujo o modelo comunitario?

Los dibujos y modelos comunitarios vienen regulados en el Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001. De este modo, los dibujos y modelos se pueden proteger en toda la Unión Europea mediante su registro o como dibujo o modelo no registrado. El procedimiento de registro lo tramita la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Los modelos y dibujos registrados confieren a su titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Sin embargo, para el caso de los dibujos y modelos comunitarios no registrados, se les otorga derecho a impedir las copias del mismo por un periodo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Unión Europea.

Requisitos de protección

Se entiende por modelos o dibujos comunitarios la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación; siempre que sea nuevo y tenga carácter singular.

Procedimiento de registro de un dibujo o modelo comunitario

El procedimiento de registro está previsto en el citado Reglamento 6/2002 (desarrollado por el reglamento de ejecución) y consta de las siguientes fases:

Presentación de la solicitud

El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud, que podrá hacerse bien directamente ante la EUIPO, bien ante la Oficina de un Estado Miembro, que lo transmitirá a la EUIPO en dos semanas. Dicha solicitud habrá de contener unas indicaciones mínimas, a saber:

- Una solicitud de registro.
- Los datos que permitan identificar al solicitante.
- Una representación del dibujo o modelo, susceptible de reproducción.
- Una relación de los productos a los que vaya a aplicarse el dibujo o modelo.

Potestativamente, la solicitud podrá contener otras indicaciones como la identidad del autor o autores, la clasificación de las clases de los productos de acuerdo con la Clasificación Internacional de Locarno y el aplazamiento de la publicación del diseño, entre otros. La solicitud dará lugar al pago de la tasa de registro y de la tasa de publicación.

Examen Formal

Presentada la solicitud, la EUIPO examinará si la solicitud cumple las formalidades establecidas. En el caso de que se observen defectos subsanables, se le notificará al solicitante para que pueda rectificarlos en el plazo otorgado por la Oficina.

Examen sustantivo

Cuando la solicitud ha superado el examen de formalidades, bien porque la solicitud carecía de defectos formales, bien porque el solicitante los ha subsanado, el siguiente paso tiene por objeto verificar si el diseño cumple los requisitos de fondo que dan acceso a la protección.

En esta fase la EUIPO examina dos extremos:

- Si lo representado se ajusta a la definición de diseño.
- Si es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

En el caso de que el diseño solicitado incurra en alguna de estas prohibiciones, la EUIPO comunicará las objeciones al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses para presentar observaciones o modificar el diseño. En el caso de que el solicitante no subsane los motivos de denegación del registro dentro del plazo establecido, la Oficina denegará la solicitud.

Concesión y publicación

Si la solicitud supera los exámenes, se concederá la protección que irá seguida por la publicación del mismo en el *Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios*, salvo que el solicitante haya pedido, en el momento de la solicitud, el aplazamiento de la publicación, que podrá extenderse a un período máximo de 30 meses, expirado el cual, la Oficina expondrá para su consulta pública todos los asientos del Registro y el expediente relativo a la solicitud, y publicará el dibujo o modelo comunitario registrado en el *Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios*.

El dibujo o modelo comunitario se concede por un periodo de cinco años desde la fecha de presentación y podrá renovarse por uno o varios periodos de renovación de cinco años, hasta un máximo de veinticinco años.

Procedimiento de anulación

Durante el procedimiento de registro no se efectúa un examen sustantivo de los requisitos de novedad y de carácter singular. La falta de estos requisitos sólo podrá hacerse valer en un procedimiento de anulación.

La nulidad de un modelo o dibujo comunitario se puede instar:

- Mediante la interposición de una acción directa ante la propia EUIPO. En este caso, la División de Anulación será la encargada de su tramitación.
- Mediante la interposición de una acción de nulidad como reconvencción ante una acción de violación.



Protección por vía internacional: El Registro internacional de los dibujos y modelos industriales

El Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, está constituido por tres Actas distintas, de las cuales solo el Acta de Ginebra de 1999 es de aplicación en España. Este Arreglo permite proteger los dibujos o modelos industriales en varios Estados Contratantes u Organizaciones Intergubernamentales presentando una única solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Procedimiento de registro internacional de un dibujo o modelo industrial

Podrán solicitar un registro internacional las personas naturales o jurídicas que sean nacionales, tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan un domicilio o residencia habitual en al menos un Estado Contratante.

Presentación de la solicitud

La solicitud internacional podrá presentarse directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI o a través de la OEPM. La solicitud podrá estar redactada en castellano y deberá contener:

- una reproducción del dibujo o modelo industrial en cuestión; en una única solicitud internacional pueden figurar varios dibujos o modelos distintos (“solicitud múltiple”) hasta un máximo de 100, siempre que todos los dibujos o modelos incluidos pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Locarno;
- una indicación del producto o productos en relación con los cuales se vaya a aplicar el dibujo o modelo industrial;
- la designación de las Partes Contratantes en las que se solicita protección.

Por otro lado, se podrá solicitar el aplazamiento de la publicación (por un máximo de 30 meses) o reivindicar la prioridad de una solicitud anterior. Asimismo, la solicitud internacional está sujeta al pago de las tasas prescritas (tasa de base, tasa de publicación y tasa de designación).

Examen Formal

La Oficina Internacional de la OMPI es la encargada de realizar el examen formal de la solicitud internacional. Comprueba los requisitos formales, que las reproducciones son de calidad, o el pago de las tasas. En caso de detectar alguna irregularidad, se comunica al solicitante para que la corrija en el plazo de tres meses; en caso contrario, la solicitud se considerará retirada.

Si la solicitud internacional no presenta defectos o estos han sido subsanados, la Oficina Internacional procede a inscribir los dibujos o modelos industriales en el Registro internacional y los publica en el *Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales*, salvo que el solicitante haya pedido el aplazamiento de la publicación.

Examen de fondo

La Oficina Internacional no se encarga de realizar el examen de fondo sobre la falta de novedad o de cualquier otro requisito de protección. Este examen lo realizan las Oficinas nacionales designadas en la solicitud internacional, según lo previsto en sus respectivas legislaciones nacionales. Como consecuencia de ese examen, la Oficina nacional podrá notificar a la Oficina Internacional la denegación de la protección en su territorio. Dicha denegación deberá notificarse a la Oficina Internacional en el plazo de seis meses desde la publicación en el *Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales*. España ha notificado la ampliación del plazo de notificación de seis a doce meses.

La Oficina nacional podrá enviar a la Oficina Internacional, dentro de dicho plazo de denegación aplicable, una declaración en el sentido de que se concede protección a los dibujos o modelos industriales objeto del registro internacional en su territorio.

Protección conferida por un dibujo o modelo internacional

El registro internacional tendrá la misma protección que un dibujo o modelo industrial en virtud de la legislación del Estado en el que se haya concedido.

Los registros internacionales tienen validez por un período inicial de cinco años. Pueden renovarse ante la propia Oficina Internacional por períodos adicionales de cinco años, hasta que expire el plazo total de protección previsto por las respectivas legislaciones nacionales donde el dibujo o modelo esté protegido (en el caso de España, hasta veinticinco años).

La Protección de las Innovaciones en España

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

DIRECCIÓN

Paseo de la Castellana, 75
28071 Madrid. ESPAÑA

METRO

Nuevos Ministerios

AUTOBUSES

5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-126-147-150-C1 y C2

CORREOS ELECTRÓNICOS

informacion@oepm.es • registro@oepm.es • pyme@oepm.es

Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.

INFORMACIÓN

Tel.: 902 157 530 / 91 0780780 (horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.)
(del 1 de julio al 31 de agosto de 9:00 a 15:00 h.). Fax: 91 349 55 97

SERVICIO DE APOYO A LA PYME: Tel. 91 349 55 48 - 91 349 68 22

HORARIO

Horario en los servicios de Registro:

Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 h. Sábados 9:00 a 13:00 h.

Horario en los servicios de Registro (del 1 de julio al 31 de agosto):

Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h. Sábados 9:00 a 13:00 h.

El horario del servicio de caja: Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h.

Jueves de 9.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.00 (Cerrado tardes los meses de mayo a septiembre ambos inclusive)

Folleto parcialmente financiado por EUIPO

PÁGINA WEB

www.oepm.es

NIPO (papel): 088-18-077-6

NIPO (en línea): 088-18-078-1

DL: M-26484-2017