



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE
INVESTIGACION

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN DE PATENTES

UPM/2009

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONCESIÓN DE PATENTES

| | |
|---|---|
| 1. CÓMO SE SOLICITA UNA PATENTE..... | 3 |
| 1.1. Documentación necesaria..... | 3 |
| 1.2. Lugar de presentación | 3 |
| 2. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE | 3 |
| 2.1. Etapas comunes a los dos procedimientos de concesión..... | 4 |
| 2.1.1. Admisión a trámite y otorgamiento de fecha de presentación | 4 |
| 2.1.2. Examen de la solicitud..... | 5 |
| 2.1.3. Continuación del procedimiento | 5 |
| 2.1.4. Realización del IET..... | 5 |
| 2.1.5. Publicación de la solicitud y del IET | 5 |
| 2.1.6. Traslado al solicitante del IET. Interrupción del procedimiento..... | 5 |
| 2.2. Continuación por el procedimiento de concesión con examen previo..... | 6 |
| 2.2.1. Reanudación del procedimiento de concesión con examen previo..... | 6 |
| 2.2.2. Oposiciones de terceros..... | 6 |
| 2.2.3. Examen de fondo | 6 |
| 2.2.4. Traslado de los resultados del examen y de las oposiciones presentadas.. | 6 |
| 2.2.5. Examen de las modificaciones. Resolución motivada | 7 |
| 2.2.6. Resolución del expediente..... | 7 |
| 2.3. Continuación por el procedimiento general de concesión..... | 7 |
| 2.3.1. Reanudación del procedimiento general. Observaciones de terceros..... | 7 |
| 2.3.2. Traslado de observaciones. Modificación de reivindicaciones | 7 |
| 2.3.3. Concesión de la patente | 7 |
| 3. PROTECCIÓN QUE OTORGA UNA PATENTE | 8 |
| 4. PROTECCIÓN DE INVENCIONES EN EL EXTRANJERO..... | 8 |
| 5. MANTENIMIENTO DE LA PATENTE | 8 |
| 6. PROCEDIMIENTO EN LA UPM..... | 8 |
| 6.1. Documentación necesaria..... | 8 |
| 6.2. Tramitación por un Agente de la Propiedad Industrial | 9 |
| 6.3. Exención del pago de tasas | 9 |
| 6.4. Patentes en copropiedad | 9 |

1. CÓMO SE SOLICITA UNA PATENTE

1.1. Documentación necesaria

Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud con la siguiente documentación (art.21 LPE):

- a. Una **instancia** dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); esta instancia es uno de los impresos normalizados que facilita la propia oficina junto con la carpeta del expediente.
- b. Una **descripción** de la invención para la que se solicita la patente.
- c. Una o varias **reivindicaciones**.
- d. Los **dibujos** a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, cuando ello se considere necesario.
- e. Un **resumen** de la invención.

Todos los documentos que se presenten para la obtención de una patente deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas podrán redactarse en el idioma oficial de dicha Comunidad, debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas (art.21.4 y 21.5 Ley).

1.2. Lugar de presentación

Las solicitudes de patente y demás documentos que deban acompañarse a las mismas podrán entregarse (art.2. Regl.y R.D. 441/94):

- Directamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- En los registros de cualquier órgano administrativo, de la Administración General del Estado, de cualquier Administración de las CCAA o de aquellas entidades de la Administración Local que tengan suscrito el oportuno convenio.
- En las Oficinas de Correos.
- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

2. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE

La ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, establece dos procedimientos de concesión:

- un **procedimiento general**, en el que se elabora un **Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)** cuyo objetivo es dar a conocer, con carácter meramente informativo, los antecedentes de la invención que sean necesarios para valorar la novedad y la actividad inventiva de la misma, y
- un **procedimiento de concesión con examen previo**, en el que se realiza además un examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad inventiva así como de la suficiencia de la descripción. Este último procedimiento de concesión es de carácter **optativo** de forma que el solicitante, una vez publicado el Informe sobre el Estado de la Técnica, puede escoger entre continuar por el procedimiento general o bien por la realización del examen de fondo.

Conviene resaltar que en el caso de que la tramitación de la solicitud de patente tenga lugar por el procedimiento general, una vez terminadas las distintas fases de su

tramitación, se concederá la patente independientemente del contenido del IET. Sin embargo, en el caso de que la tramitación se realice por el procedimiento con examen previo, la concesión o denegación de la patente está condicionada al resultado del examen de fondo y a la subsanación de las objeciones señaladas en el mismo.

La ventaja de optar por el procedimiento de concesión con examen previo es que favorece la concesión de **patentes “fuertes”**, es decir, patentes que ofrecen mayores garantías de validez. Es por ello que la UPM siempre opta por solicitar la realización del examen previo.

Para ambos procedimientos, la ley de Patentes ofrece un **Programa de Concesión Acelerada de Patentes CAP**, que permite obtener las patentes en un plazo más breve que en el caso ordinario, que puede ser incluso inferior a un año. Su aplicación queda condicionada a determinados compromisos por parte del solicitante: a que solicite la publicación anticipada, a que abone la tasa del IET inicialmente y a que no concurran en la solicitud defectos formales que deriven en una suspensión del procedimiento con la consiguiente ralentización.

En cualquier caso, se opte por el programa CAP o no, ambos procedimientos de concesión presentan una primera fase de tramitación común, hasta la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica. Se describen a continuación las etapas comunes a ambos procedimientos y, posteriormente, las relativas a cada uno de ellos por separado. En el **Anexo I**, y con el fin de proporcionar una visión de conjunto, se muestra un esquema de todas las posibles comunicaciones que la OEPM establece con el solicitante en los dos procedimientos de concesión y a las que él debe responder.

2.1. Etapas comunes a los dos procedimientos de concesión

2.1.1. Admisión a trámite y otorgamiento de fecha de presentación

El otorgamiento de la **fecha de presentación** de la solicitud, que da origen al nacimiento del *derecho de prioridad*, solamente se produce cuando se entrega la siguiente documentación:

- a. Una **instancia** dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); esta instancia es uno de los impresos normalizados que facilita la propia oficina junto con la carpeta del expediente.
- b. Una **descripción** de la invención para la que se solicita la patente.
- c. Una o varias **reivindicaciones**.
- d. El justificante de **pago de la tasa** correspondiente.

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 otorgarle una fecha de presentación. Se notifican al solicitante las deficiencias detectadas en su solicitud, otorgándole un plazo de **diez días** para su corrección; de no hacerlo se considerará **desistida** su solicitud. Si subsana los defectos detectados la fecha de presentación queda modificada, pasando a ser la fecha en la que haya presentado la nueva documentación.

Para acogerse al **programa de concesión acelerada (CAP)**, además de la documentación anterior, habrá que aportar:

- e. Petición por triplicado de la publicación de la solicitud anticipada antes de que transcurran dieciocho meses (artículo 32. 3 de la Ley 11/1986 de Patentes),

para acogerse al Programa de Concesión Acelerada de Patentes según formulario establecido.

- f. Petición del Informe sobre el Estado de la Técnica junto con el pago de la tasa para su realización (Art. 33 de la Ley 11/1986 de Patentes).

2.1.2. Examen de la solicitud

Una vez adjudicada fecha de presentación y transcurridos dos meses durante los cuales la solicitud se mantiene en secreto, se procede al examen de la misma. 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. La contestación al suspenso da origen al pago de la tasa correspondiente.

La tramitación por el programa de concesión acelerado (CAP), implica el que no existan defectos o irregularidades imputables a la solicitud. Por ello, si como consecuencia del examen de forma y de patentabilidad el expediente es declarado en suspenso de tramitación, dicho expediente quedará automáticamente excluido del programa CAP y seguirá su tramitación normal.

2.1.3. Continuación del procedimiento

Si la solicitud no contiene defectos o una vez subsanados éstos, la OEPM comunica al solicitante la continuación del procedimiento mediante notificación. En el caso de que no se haya solicitado el programa de concesión acelerada de la patente (CAP), y por tanto que no se haya adjuntado con la presentación de la solicitud la petición del Informe sobre el Estado de la Técnica, la OEPM informará sobre la necesidad de solicitarlo. La petición del IET debe realizarse por escrito y abonar la tasa correspondiente. Tanto esta petición como el pago de la tasa se puede hacer desde el inicio de la tramitación del expediente, disponiendo para ello de un plazo de quince meses desde la fecha de presentación de la solicitud o, si no lo hubiera hecho dentro de este plazo, la OEPM le comunicará la obligación de solicitar el IET, para lo cual se le otorga el plazo de un mes. En caso de no pedir la realización del IET, la solicitud se considerará retirada.

2.1.4. Realización del IET

Una vez solicitado el Informe sobre el Estado de la Técnica, la OEPM procede a su realización.

2.1.5. Publicación de la solicitud y del IET

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de solicitud 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.

2.1.6. Traslado al solicitante del IET. Interrupción del procedimiento

Junto con la publicación de los folletos de solicitud e IET, la OEPM da traslado al solicitante del Informe sobre el Estado de la Técnica así como de los documentos citados en el mismo. La mención en el BOPI de la publicación del IET da lugar a la **interrupción**

del procedimiento de concesión por un periodo de **seis meses** durante el cual el solicitante tiene las siguientes opciones:

- solicitar la realización del examen previo
- solicitar la reanudación del procedimiento general de concesión.

Ambas solicitudes deben realizarse por escrito. En el caso de no ejercer ninguna de estas acciones, la OEPM procederá de oficio a la reanudación del procedimiento general de concesión.

2.2. Continuación por el procedimiento de concesión con examen previo

2.2.1. Reanudación del procedimiento de concesión con examen previo

Si el solicitante realiza la petición de realización de examen previo y abona la tasa correspondiente, la OEPM publicará en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI) la reanudación del procedimiento de concesión con examen previo. Junto con la petición de realización de examen, el solicitante podrá 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. 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 un aumento del objeto de la invención.

2.2.2. Oposiciones de terceros

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

2.2.3. Examen de fondo

Una vez transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, la OEPM procederá al examen de fondo de la solicitud, esto es, el examen de la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción. Si no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, la OEPM concederá la patente solicitada.

2.2.4. Traslado de los resultados del examen y de las oposiciones presentadas

Si se presentaran oposiciones o del examen realizado resultase la falta de algún requisito que impida la concesión de la patente, la OEPM notificará al solicitante las objeciones existentes y le dará traslado de las oposiciones presentadas. En el **plazo de dos meses** desde la recepción de la notificación, el solicitante podrá modificar la descripción y las reivindicaciones en base al resultado del examen así como contestar a las oposiciones presentadas. En caso contrario, se denegará la solicitud de patente.

Aún cuando no se hayan presentado objeciones por parte de la OEPM pero sí existan oposiciones de terceros, el solicitante está obligado a contestar a dichas oposiciones. De no ser así, la Oficina denegará la patente solicitada.

2.2.5. Examen de las modificaciones. Resolución motivada

Transcurrido el plazo mencionado, la OEPM examinará las modificaciones presentadas por el solicitante y/o la contestación a las oposiciones de terceros.

Si subsisten objeciones que impidan la concesión de la patente, la Oficina las notificará al solicitante mediante **resolución motivada** otorgando un plazo de un mes para subsanarlas.

2.2.6. Resolución del expediente

El expediente se resuelve de dos formas posibles:

Concesión

La OEPM procederá a la concesión de la patente cuando la contestación a las objeciones presentadas tanto como resultado del examen y/o oposiciones de terceros como, en su caso, a la resolución motivada, hayan sido debidamente subsanadas.

En el anuncio de la concesión de la concesión en el BOPI se incluirá la mención de que la misma se ha realizado con examen previo de la novedad y la actividad inventiva de la invención que constituye su objeto. La concesión implica el pago de los derechos de concesión; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.

Denegación

La OEPM denegará la solicitud de patente si el solicitante no responde a las notificaciones realizadas o si no se subsanan adecuadamente las objeciones presentadas.

2.3. Continuación por el procedimiento general de concesión

2.3.1. Reanudación del procedimiento general. Observaciones de terceros

Tanto en el caso de que el solicitante lo haya pedido expresamente, como en el caso de no haber realizado ninguna acción, la OEPM publicará la mención en el BOPI de que se reanuda el procedimiento general de concesión. Con dicha publicación, se abre un **plazo de dos meses** para que cualquier tercero pueda formular observaciones.

2.3.2. Traslado de observaciones. Modificación de reivindicaciones

Finalizado el plazo de observaciones, la OEPM da traslado de las mismas al solicitante, abriéndose **un nuevo plazo de dos meses** para que formule las observaciones que estime pertinentes, y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones para obviar una posible falta de novedad o actividad inventiva.

2.3.3. Concesión de la patente

Por último, y con independencia del contenido del Informe sobre el Estado de la Técnica y de las observaciones formuladas, la OEPM procede a la concesión de la patente y, abonados los derechos de concesión, expide el correspondiente Título de Patente.

3. PROTECCIÓN QUE OTORGA UNA PATENTE

La patente tiene una duración de **veinte años** improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos, fundamentalmente el derecho a impedir a cualquier persona la fabricación, el ofrecimiento, la comercialización o la utilización de un producto objeto de su patente, desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida (art.49, art. 50 LPE).

La publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, una vez solicitada la realización del Informe del Estado de la Técnica, otorga una **protección provisional** hasta que la patente es concedida, que consiste en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquiera que haga uso de su invención, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida (art.59 LPE).

La concesión de la Patente se hace sin perjuicio de terceros y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae (art.37.2 LPE). Los efectos de la patente se circunscriben al territorio nacional.

4. PROTECCIÓN DE INVENCIONES EN EL EXTRANJERO

Para proteger una invención en otros países miembros del Convenio de la Unión de París y de la Organización Mundial de Comercio, el solicitante puede ejercer el **derecho de prioridad**. En virtud de este derecho, el solicitante cuenta con un **plazo de 12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de patente en España** para presentarla en otros países, manteniendo como fecha de presentación de esas solicitudes posteriores, la de la presentación en España (fecha de prioridad).

Existe la posibilidad de efectuar depósitos de solicitudes con efectos de presentación en varios países a la vez. Esta posibilidad se ofrece al solicitante que utiliza la vía europea y la vía PCT.

5. MANTENIMIENTO DE LA PATENTE

Para mantener en vigor una patente, el titular de la misma deberá abonar las anualidades establecidas. Dichas cantidades se revisan anualmente. Deberán pagarse por años adelantados. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. El periodo hábil para efectuar el pago será de un mes.

6. PROCEDIMIENTO EN LA UPM

6.1. Documentación necesaria

El personal de la UPM que quiera proteger su invención deberá presentar en la OTRI, además de la documentación detallada en la página 3 (salvo la instancia, que se encargará la OTRI de rellenar), el documento "Cuestionario de Invención", la "Declaración de Invención Laboral" correspondiente a cada uno de los inventores y el "Modelo de gestión de recursos de inventores", todos ellos debidamente cumplimentados y firmados.

6.2. Tramitación por un Agente de la Propiedad Industrial

Desde enero de 2008, la UPM ha contratado los servicios profesionales de la empresa Clarke, Modet & C^o para la gestión de las patentes universitarias, desde la redacción del documento de solicitud de patente hasta su tramitación y seguimiento.

6.3. Exención del pago de tasas

La Universidad, conforme al artículo 80 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, está exenta del pago de tasas en la OEPM siempre que las patentes que solicite no sean en copropiedad o lo sean con un cotitular que no sea universidad pública.

6.4. Patentes en copropiedad

Si una invención es fruto de la actividad investigadora realizada de forma conjunta entre inventores de la UPM y de otra institución o empresa, la titularidad corresponderá a ambas instituciones.

Con anterioridad a la presentación en la OEPM de la solicitud de patente, habrá de suscribirse un convenio de copropiedad entre las instituciones participantes de la misma donde se acuerde, entre otros:

- La proporción de participación en la titularidad de los derechos de propiedad industrial.
- La institución encargada de gestionar la patente tanto en España como fuera de España.
- La proporción de financiación de los gastos derivados de la tramitación de la solicitud y mantenimiento de patente ante la OEPM (en caso de que la otra institución no esté exenta del pago de tasas) así como la proporción de los costes de los servicios del Agente de Propiedad Intelectual encargado de la gestión de la solicitud de patente.

ANEXO I

TRAMITACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO

