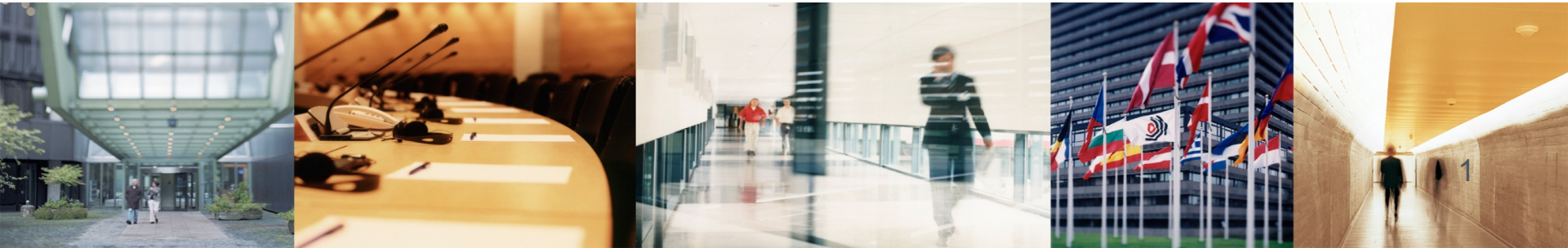
Cómo funcionan las patentes

Una introducción dirigida a estudiantes de Derecho



Objetivos formativos

Los objetivos formativos de este curso consisten en comprender:

- los distintos tipos de derechos de la propiedad intelectual e industrial disponibles;
- qué función desempeña el sistema de patentes;
- qué se puede (y no se puede) patentar;
- qué derechos otorga una patente;
- quién puede solicitar y obtener una patente;
- qué debe contener una solicitud de patente;
- si los secretos comerciales constituyen una alternativa a las patentes;
- dónde pueden presentarse solicitudes de patente;
- cómo es una solicitud de patente;
- quiénes son las personas clave en el procedimiento de solicitud de patentes;
- qué implica el procedimiento de solicitud de patentes;
- qué puede suceder tras la concesión de una patente;
- cómo determinar si se ha vulnerado una patente;
- qué medios de defensa existen; y
- De qué manera pueden utilizarse las patentes como herramienta comercial.

¿Qué son los derechos de propiedad intelectual e industrial?

Existen distintos tipos de derechos de propiedad intelectual e industrial:

- Patentes.
- Marcas.
- Derechos de autor.
- Diseños (registrados y no registrados).
- Secretos industriales.

Algunos derechos de la propiedad intelectual e industrial presentes en un teléfono móvil

Marcas:

- Fabricado por "Nokia"
- Producto "N95"
- Software "Symbian", "Java"

© Nokia

Patentes:

- Métodos de proceso de dat
- Circuitos semiconductores
- Compuestos químicos …

Secretos comerciales:

?

Derechos de autor:

- Código software
- Manual de instrucciones
- Tonos de llamada
- …

Diseños (algunos de ellos registrados):

- Forma del teléfono en su conjunto
- Diseño de las teclas en forma oval
- Forma de onda tridimensional de los botones
- …

¿Qué función desempeña el sistema de patentes?

- Fomentar la innovación tecnológica.
- Promover la competencia y las inversiones.
- Estimular la divulgación de información.
- Alentar la transferencia de tecnología.

¿Qué se puede patentar?

Con arreglo al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE), las patentes se conceden para :

- las invenciones en cualquier ámbito tecnológico (artículo 52.1 CPE),

- siempre que:
  - sean nuevas (según la definición del artículo 54 CPE);
  - supongan una actividad inventiva (según se define en el artículo 56 CPE); y
  - sean susceptibles de aplicación industrial (según se define en el artículo 57 CPE).

¿Qué es una invención “nueva”?

- Debe ser nueva en la fecha de presentación de la solicitud de patente.
- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el “estado de la técnica” (artículo 54.1 CPE).
- El “estado de la técnica" está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público (artículo 54.2 CPE).
- No deberá haberse divulgado públicamente la invención antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente.

¡Manténgala en secreto!

- Al amparo del CPE, el primero en presentar una solicitud de patente es el que tendrá derecho a su concesión.

- La divulgación:
  - realizada antes de la presentación invalidará la solicitud de patente (porque la invención ya habrá sido divulgada previamente);
  - no sólo por escrito, sino de cualquier forma;
  - puede ser en cualquier parte del mundo (“novedad absoluta”).

- Manténgala en secreto, incluso, si es necesario, mediante la firma de contratos de confidencialidad.

¿Qué no se puede patentar? (1)

Los siguientes elementos **no** se consideran invenciones a efectos de la concesión de patentes europeas:

- los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos (artículo 52.2 (a) CPE);
- las creaciones estéticas (artículo 52.2 (b) CPE);
- los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenador (artículo 52.2 (c) CPE); y
- las formas de presentar informaciones (artículo 52.2 (d) CPE).

¿Qué no se puede patentar? (2)

- Una reivindicación de patente referida **únicamente** a uno de los elementos enumerados en el artículo 52.2 CPE no será considerada una invención y por tanto no será patentable, pero …

- este principio sólo se aplica cuando la reivindicación de la patente no se refiera más que a uno de esos elementos o actividades considerados "**como tales**" (artículo 52.3 CPE).

- Una solicitud de patente que incluya una mezcla de elementos técnicos patentables y no técnicos excluidos **puede** considerarse una invención y ser, después de todo, patentable.

Programas de ordenador

- Los programas de ordenador “como tales” quedan excluidos de la patentabilidad (artículo 52.2 (c) CPE), pero…

- no estarán excluidos de la patentabilidad si, en el momento en que estén funcionando en un ordenador, provocan un “efecto técnico” adicional que vaya más allá de la interacción física “normal” entre el programa (software) y el ordenador (hardware”).

- En consecuencia, los programas de ordenador no quedan automáticamente excluidos de la patentabilidad.

¿Qué no se puede patentar? (3)

- Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al **orden público** o a las **buenas costumbres** (artículo 53(a) CPE).

- **Las variedades vegetales o las razas animales** así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales (artículo53 (b) CPE).

- **Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico** del cuerpo humano o animal ni los **métodos de diagnóstico** aplicados al cuerpo humano o animal (artículo 53 (c) y artículos 54.4-5 CPE).

¿Qué derechos otorga una patente?

- Derecho a evitar que terceros exploten comercialmente una invención sin autorización.

- **No** es un derecho de uso. La patente protege la invención otorgando a su titular el derecho a impedir que cualquiera reproduzca o utilice la invención sin su consentimiento.

- Los derechos que confiere una patente europea son los mismos que confieren las patentes nacionales concedidas en cada Estado contratante para el que haya sido concedida (artículo 64 CPE).

- Derecho a ceder o transmitir la titularidad de una patente y a concluir contratos de licencia (artículos 71-73 CPE).

- El plazo máximo de protección es de 20 años (artículo 63 CPE).

¿Quién puede solicitar y obtener una patente? (1)

- Cualquier persona física o jurídica y cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica puede presentar una solicitud (artículo 58 CPE).

- Una solicitud podrá ser igualmente presentada por varios solicitantes conjuntamente (artículo 59 CPE).

- La solicitud deberá comprender la designación del inventor (artículo 81 CPE).

¿Quién puede solicitar y obtener una patente? (2)

- El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes (artículo 60.1 CPE).

- Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado contratante del CPE en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal (artículo 60.1 CPE).

- Con carácter general, cualquier invención referida al ámbito laboral habitual de un trabajador será propiedad de su empleador.

- Es posible que el trabajador perciba una gratificación económica adicional, en función del Estado contratante del CPE afectado.

- El inventor conserva el derecho a ser mencionado como tal inventor ante la OEP (artículo 62 CPE).

¿Qué debe incluir una solicitud de patente?

- Una descripción detallada de al menos una forma de llevar a cabo la invención.

- La información facilitada debe ser suficientemente clara y completa para que un “experto sobre la materia” pueda llevarla a cabo (artículo 83 CPE) (requisito de “suficiencia“).

- La información facilitada se publica en un documento de patente para que todo el mundo pueda aprovecharla.

- La divulgación de la invención a cambio de la protección que confiere la patente también se conoce como “pacto sobre patentes“.

¿ Los secretos industriales pueden constituir una alternativa a las patentes?

- Cuando la invención consista en un procedimiento (por ejemplo, un procedimiento de fabricación) es posible que los “secretos industriales” constituyan un alternativa viable.

- Pero los secretos industriales pueden filtrarse y, si esto sucede, no existe protección alguna.

- Una vez que la invención ha sido divulgada no puede ser patentada.

- En otros casos puede ser preferible seguir inventando sin patentar, simplemente mantenerse por delante de los competidores introduciendo nuevos productos en el mercado más rápido que ellos.

¿Dónde puede presentarse una solicitud de patente?

Existen diversas vías para obtener la protección de una patente:

- **Oficinas nacionales de patentes (Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM)**
  - Las patentes nacionales sólo son válidas en el país de que se trate.
  - Los extranjeros también pueden solicitar patentes.
  - Derecho de “prioridad” de 12 meses para solicitudes internacionales.

- **Oficina Europea de Patentes (OEP)**
  - La “patente europea” equivale a una patente nacional en los países en los que se conceda.
  - El solicitante elige los países.
  - El coste dependerá del número de países designados.

- **Tratado de Cooperación en materia de Patentes (*Patent Cooperation Treaty (PCT)*)**
  - Una única solicitud para hasta 141 Estados contratantes).
  - Tras la fase internacional, la solicitud internacional da lugar a múltiples procedimientos de examen de patente nacionales.
  - Las costosas decisiones de patentar pueden demorarse hasta 30-31 meses tras la presentación de la solicitud.
  - No existen patentes internacionales sino un procedimiento internacional de solicitud de patentes.
  - La solicitud PCT puede presentarse en una oficina de patentes nacional, en la OEP o en la OMPI.

¿Cómo es una solicitud de patente?

La solicitud de patente europea deberá contener (artículo 78.1 CPE):

- una petición de concesión;
- una descripción de la invención (regla 42 CPE) (resumen del estado de la técnica, descripción de la invención y el problema que pretende resolver);
- una o varias reivindicaciones (artículo 69 y 84 CPE y regla 43 CPE) (determinan el alcance de la protección de la patente europea);
- los dibujos (en su caso) a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones (la descripción y los dibujos se utilizan para interpretar las reivindicaciones); y
- un resumen (artículo 85 CPE, regla 47 CPE) (unas 150 palabras que pueden utilizarse como herramienta de búsqueda para otras solicitudes de patente).

(19) Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Publication number: **0 275 343**
A1

(12) **EUROPEAN PATENT APPLICATION**

(21) Application number: **87100961.9**

(51) Int. Cl.⁴: **H01L 39/12**

(22) Date of filing: **23.01.87**

(43) Date of publication of application:
27.07.88 Bulletin 88/30

(84) Designated Contracting States:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71) Applicant: **International Business Machines Corporation**
Old Orchard Road
Armonk, N.Y. 10504(US)

(72) Inventor: **Bednorz, Johannes Georg, Dr.**
Sonnenbergstrasse 47
CH-8134 Adliswil(CH)
Inventor: **Müller, Carl Alexander, Prof.Dr..**
Haldenstrasse 54
CH-8908 Hedingen(CH)
Inventor: **Takashige, Masaaki, Dr.**
Rotfarbweg 1
CH-8803 Rüschlikon(CH)

(74) Representative: **Rudack, Günter O., Dipl.-Ing.**
IBM Corporation Säumerstrasse 4
CH-8803 Rüschlikon(CH)

(54) **New superconductive compounds of the K2NiF4 structural type having a high transition temperature, and method for fabricating same.**

(57) The superconductive compounds are oxides of the general formula $RE_{2-x}AE_xTM.O_{4-y}$, wherein RE is a rare earth, AE is a member of the group of alkaline earths or a combination of at least two member of that group, and TM is a transition metal, and wherein

(19) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA

(11) Número de publicación: **2 311 435**
(21) Número de solicitud: 200802005
(51) Int. Cl.:
F02M 25/12 (2006.01)

(12) SOLICITUD DE PATENTE A1

(22) Fecha de presentación: 04.07.2008

(43) Fecha de publicación de la solicitud: 01.02.2009

(43) Fecha de publicación del folleto de la solicitud: 01.02.2009

(71) Solicitante/s: **José Juan Hurtado Sarria**
c/ Carril del Capitán, 21 - Portal 10, 5º B
29010 Málaga, ES

(72) Inventor/es: **Hurtado Sarria, José Juan**

(74) Agente: **Urízar Anasagasti, Jesús María**

(54) Título: **Dispositivo para mejorar el rendimiento de un motor de combustión interna por inyección.**

(57) Resumen:
Dispositivo para mejorar el rendimiento de un motor de combustión interna por inyección, que se instala interpuesto entre el filtro de aire (2) y el colector de admisión del motor (1) y comprende un reactor generador de ozono (3), en la cual el aire se ioniza formando moléculas de ozono y un mezclador estático (4), en el que por efecto de la aspiración del motor (1) se homogeniza la mezcla de aire y ozono, catalizándose nuevamente las moléculas de ozono en oxígeno, por efecto de la temperatura existente en esta zona anexa al motor para aumentar el nivel de oxígeno existente en el aire que entra en el motor; siendo controlado dicho reactor (3) por una unidad de control electrónico (7), que recibe diversos parámetros de varios sensores situados en el equipo y/o en el motor.

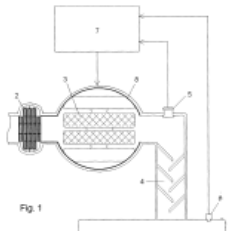


Fig. 1

Personas clave en el procedimiento de solicitud de patentes

- El examinador de patentes.
- El solicitante.
- El representante:
  - un agente autorizado inscrito en una lista llevada a tal efecto por la OEP (artículo134.1 CPE), o
  - un abogado habilitado para actuar en calidad de agente en materia de patentes de invención (artículo134.8 CPE).

El procedimiento de concesión de una patente europea

- Examen de presentación y examen sobre los requisitos formales.
- Informe de búsqueda.
- Publicación de la solicitud y del informe de búsqueda.
- Examen de fondo.
- Concesión de la patente.
- Validación de la patente.

¿ Qué puede suceder tras la concesión de una patente?

- Oposición (artículos 99 a 105 CPE).
- Limitación / revocación (artículos 105a a 105c CPE).
- Tasa de renovación (artículo 141 CPE).
- Procedimiento de nulidad (con arreglo a la legislación nacional).
- Procedimiento por violación (con arreglo al derecho nacional – véase el artículo 64.3 CPE).

¿Cómo determinar si se ha vulnerado una patente? (1)

- Precisamente, el concepto de “vulneración” de una patente puede diferir según la jurisdicción y serán los tribunales quienes determinen si ha habido infracción con arreglo a la legislación nacional aplicable.

- Con carácter general, los tribunales de los países europeos han considerado que existe violación de una patente cuando se producen actos que socavan el derecho del titular de la patente a evitar la **utilización directa** de la invención por parte de terceros, y en particular:
  - la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el mercado o la utilización de un producto objeto de la patente, o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados;
  - la utilización de un procedimiento objeto de la patente o, cuando el tercero tenga conocimiento o resulte evidente de las circunstancias, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente
  - el ofrecimiento, la introducción en el mercado, la utilización, la importación o el almacenamiento de productos obtenidos directamente mediante el procedimiento objeto de una patente, para alguno de los fines mencionados

- Además, los tribunales de los países europeos han definido los actos de “cooperación a la violación de patente” (“*contributory infringement*”) que socavan el derecho del titular de la patente a evitar la **utilización indirecta** de su invención por parte de terceros, en particular:
  - el suministro o el ofrecimiento de suministrar a un persona no autorizada a explotar una invención patentada, de los medios que constituyan un elemento esencial de la invención, para aplicarlos a la reproducción de la invención, cuando dicho tercero tenga conocimiento, o de las circunstancias resulte evidente, que dichos medios sirven y tienen por finalidad llevar a efecto la invención.

¿Cómo determinar si se ha vulnerado una patente? (2)

- La conclusión de que se ha cometido una vulneración dependerá de si las características del dispositivo presuntamente infractor están incluidas en las reivindicaciones de la correspondiente patente.

- Los tribunales de cada país en el que la patente sea válida y haya sido supuestamente vulnerada serán competentes para determinar si ha existido vulneración con arreglo a la legislación nacional aplicable.

- No obstante, el CPE (en su artículo 69 y en el Protocolo sobre interpretación del artículo 69) ofrece a los tribunales de cada país orientación sobre el alcance de la protección que confiere una patente europea o una solicitud de patente europea.

- Es posible que el alcance de la protección sea más amplio de lo que literalmente se desprenda de las reivindicaciones, según la interpretación y exégesis del tribunal, y que englobe también otros *elementos equivalentes* a la invención cubiertos por las reivindicaciones.

¿Qué jurisdicción será competente en caso de controversia sobre una patente?

Con arreglo al Derecho de la Unión Europea, el Reglamento de Bruselas establece que los procedimientos sobre registro o validez de patentes se desarrollarán:

- por separado en cada país en el que se hubiera registrado la patente; y
- sin consideración del domicilio o nacionalidad de los demandados.

Fuente:
Artículo 22.4 del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

¿Qué medios de defensa existen?

Cuando a una persona se le acusa de vulnerar una patente, los medios de defensa a su disposición dependerán de las leyes nacionales aplicables. No obstante, normalmente se pueden alegar los siguientes argumentos de defensa:

- No existe vulneración porque el acto no está comprendido en el ámbito de las reivindicaciones de la patente.
- No existe vulneración por que el acto en sí no es ilícito, por ejemplo, los derechos conferidos por una patente no se extienden a: (a) actos privados sin fines comerciales; (b) actos con fines experimentales relacionados con el objeto de la invención patentada.
- No existe vulneración por que la patente es nula, y el presunto infractor podrá interponer una acción para impugnar la validez de la patente.
- No existe vulneración porque los derechos conferidos por la patente han caducado.

Nota:

- Si se considera nula, la patente será cancelada (revocada).
- La parte perdedora suele pagar las costas de ambas partes.
- La transacción extrajudicial del conflicto -incluyendo acuerdos de concesión o de intercambio de licencias- puede constituir una alternativa a los litigios sobre patentes, viable para ambas partes.

¿Qué se consideran amenazas injustificadas?

El concepto de amenaza injustificada dependerá de lo que establezcan las distintas legislaciones nacionales aplicables pero, con carácter general, implica :

- A una persona, titular o no de una patente, que amenaza injustificadamente con iniciar procedimientos por violación de patente; y
- A una persona víctima de amenazas injustificadas de inicio de procedimientos por violación de patentes, que posteriormente solicita una indemnización por daños y perjuicios a la persona que formuló las amenazas.

No obstante, normalmente, conforme a las legislaciones nacionales aplicables, no se considerará que una persona ha amenazado a otra con interponer un procedimiento por violación de patentes, simplemente por:

- facilitar información fáctica sobre la patente;
- investigar a la otra persona a los meros efectos de descubrir si la patente se ha vulnerado y por quién; o
- confirmar la existencia de la patente a los efectos de cualquier investigación realizada.

¿Qué acciones pueden ejercitarse?

Las acciones ejercitables dependerán de las distintas legislaciones nacionales aplicables, si bien, con carácter general, incluyen:

- medidas cautelares o provisionales;
- requerimientos judiciales definitivos o permanentes;
- eliminación fuera de los circuitos comerciales; e
- indemnización por daños y perjuicios.

¿De qué manera pueden utilizarse las patentes como herramienta comercial?

- Para la comercialización y explotación de la invención.

- Para bloquear otras patentes.

- Concesión e intercambio de licencias (“*cross-licensing*”)

- Bases de datos online:
  - Suelen ser de acceso libre y constituyen herramientas comerciales valiosas.
  - ¿Porqué no conectarse e intentar hacer una búsqueda?

www.espacenet.com

Resumen del curso

- En este curso se les ha introducido en los distintos tipos de derechos de la propiedad intelectual e industrial disponibles, profundizando con algo más de detalle en el conocimiento de las patentes.

- No obstante, el objetivo del curso no era convertirles en expertos en derecho industrial.

- El curso pretende ofrecer una visión global introductoria para alcanzar un nivel básico de conocimiento y generar concienciación.

- Cualquiera que se plantee presentar una solicitud de patente, o que crea que puede estar vulnerando una patente, o que sea titular de una patente y crea que ésta puede estar siendo vulnerada, debería obtener asesoramiento profesional de un agente de patentes cualificado o de un abogado habilitado para actuar en calidad de agente en materia de patentes de invención.