

Visión práctica.

¿Qué, por qué y cómo patentar?



Ignasi Espiell Gómez

Agente europeo de patentes

Agente de la Propiedad Industrial

Ingeniero y Abogado especializado en Propiedad Industrial

volartpons@volartpons.com

Primeras nociones: no todo es una patente

- Registro de una patente
- Registro de una marca
- Registro de un diseño industrial
- Registro de la propiedad intelectual



¿Qué es una Patente?

- Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.
- En otras palabras, la patente ofrece a su titular un derecho de "excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción de la invención.

(Fuente: Manual del Solicitante de la OEPM)

5 buenas razones para patentar



1- Patentar evita copias

- Si no tienes una patente te pueden copiar legalmente.
- Si no tienes patente y no has divulgado tu invención alguien puede patentarla e impedir que tu utilices la invención

2 – Una patente genera ingresos

- Si alguien quiere fabricar o simplemente comercializar tu invención patentada deberá pagarte por ello.
- Las patentes se pueden vender o alquilar (licenciar).

3 – Una patente atrae inversores

- Lo primero que preguntan los inversores a la hora de invertir en un negocio son las barreras de entrada a competidores.
- La patente es un derecho de exclusiva y como tal una barrera de entrada a competidores.

4 – Una patente es una moneda de cambio

- Las infracciones de patentes están a la orden del día y una manera de evitar tener que pagar son las licencias cruzadas.

5 – Las patentes generan buena reputación

- Patentar es una evidencia tangible de la experiencia técnica y el compromiso de una empresa con el desarrollo de una cierta tecnología.
- Los clientes perciben un compromiso con ellos al ofrecerles innovaciones de manera exclusiva y recurrente.

Conclusión

- Las patentes cuestan dinero pero ofrecen una serie de ventajas para su titular.
- Las patentes se deben registrar correctamente. Una mala patente solo cuesta dinero y no ofrece la protección deseada.
- El éxito es una cuestión de estadística. No todas las invenciones tienen éxito pero aquellas que si lo tienen si no están patentadas son copiadas inmediatamente.

¿Cómo patentar una invención?

- En España se puede proteger una invención mediante el registro de una **patente** o de un **modelo de utilidad**.
- Ambos registros ofrecen el mismo derecho que es un derecho de exclusiva sobre la invención tanto a nivel de fabricación como a nivel de ventas

¿Qué se puede patentar?

- Un producto
- Un procedimiento de fabricación
- Un uso farmacéutico nuevo



- También son patentables las mejoras a productos y procedimientos existentes

¿Cuáles son los requisitos para patentar?

- Novedad mundial: que no haya nada igual
- Actividad inventiva: que no sea obvio
- Aplicación industrial: que se pueda fabricar

¿Quién puede patentar?

- Cualquiera
 - Una empresa
 - Un autónomo
 - Un particular



¿Qué hace falta para patentar?

- No hace falta un prototipo
- No hace falta un estudio técnico que respalde la invención



¿Cuánto dura la protección?

- 20 años para una patente
 - 10 años para un modelo de utilidad
-
- Se puede iniciar la protección con un modelo de utilidad y pasar a una patente



¿En qué territorio está protegido?

- Sólo en los territorios donde se ha solicitado la patente.
- Consejo: Se puede solicitar la patente inicialmente en España y si interesa se puede ampliar durante el primer año a otros países.



¿Cómo monetizar el registro?

- Explotación de la invención por el titular
- Venta del registro a un tercero
- Licencia del registro a un tercero
 - Anual
 - Por unidad
 - Por territorio
 - ...

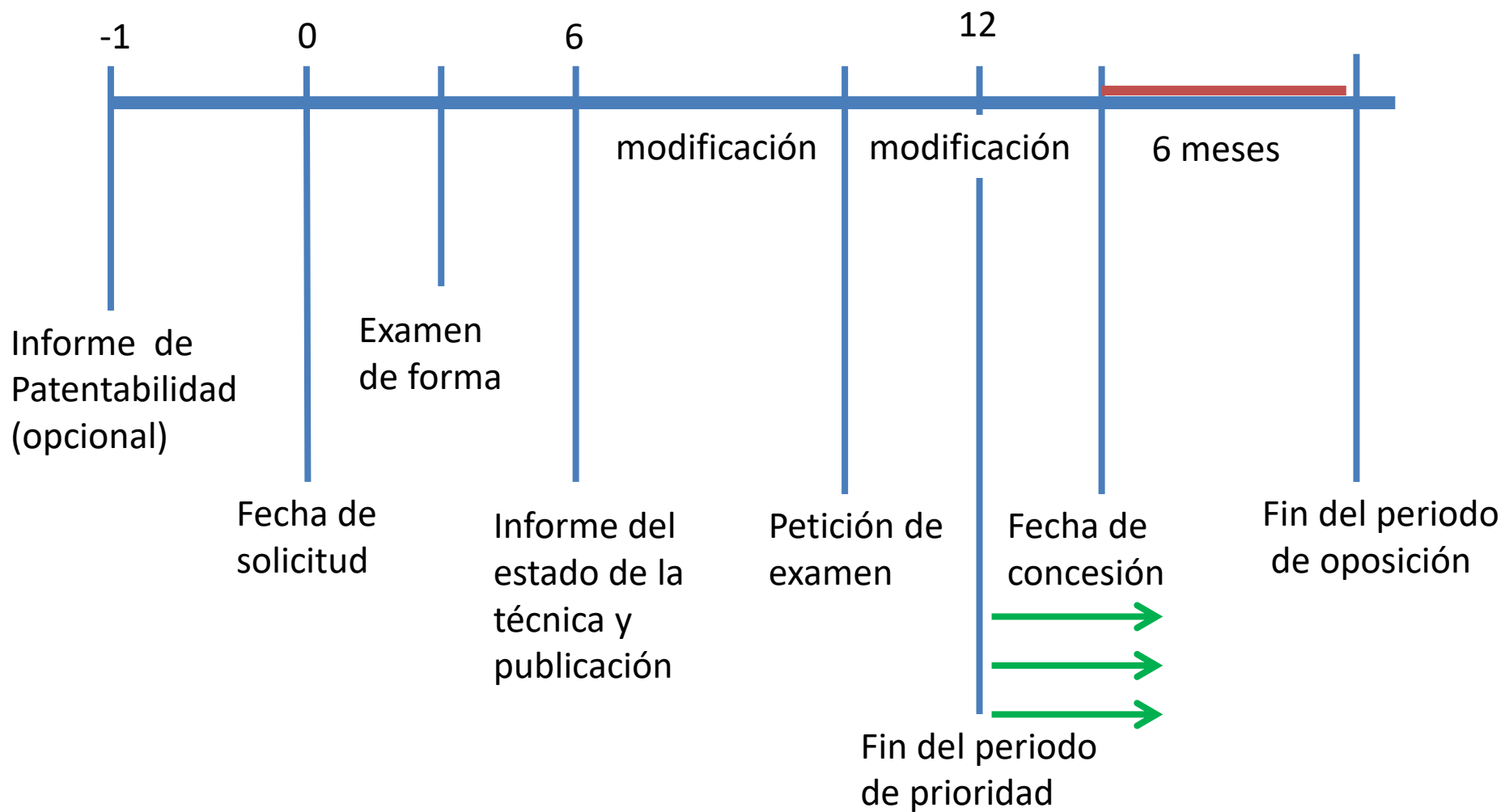


¿Cómo es el proceso de registro?

- Existen grandes diferencias entre el proceso de registro de una patente y el de un modelo de utilidad.



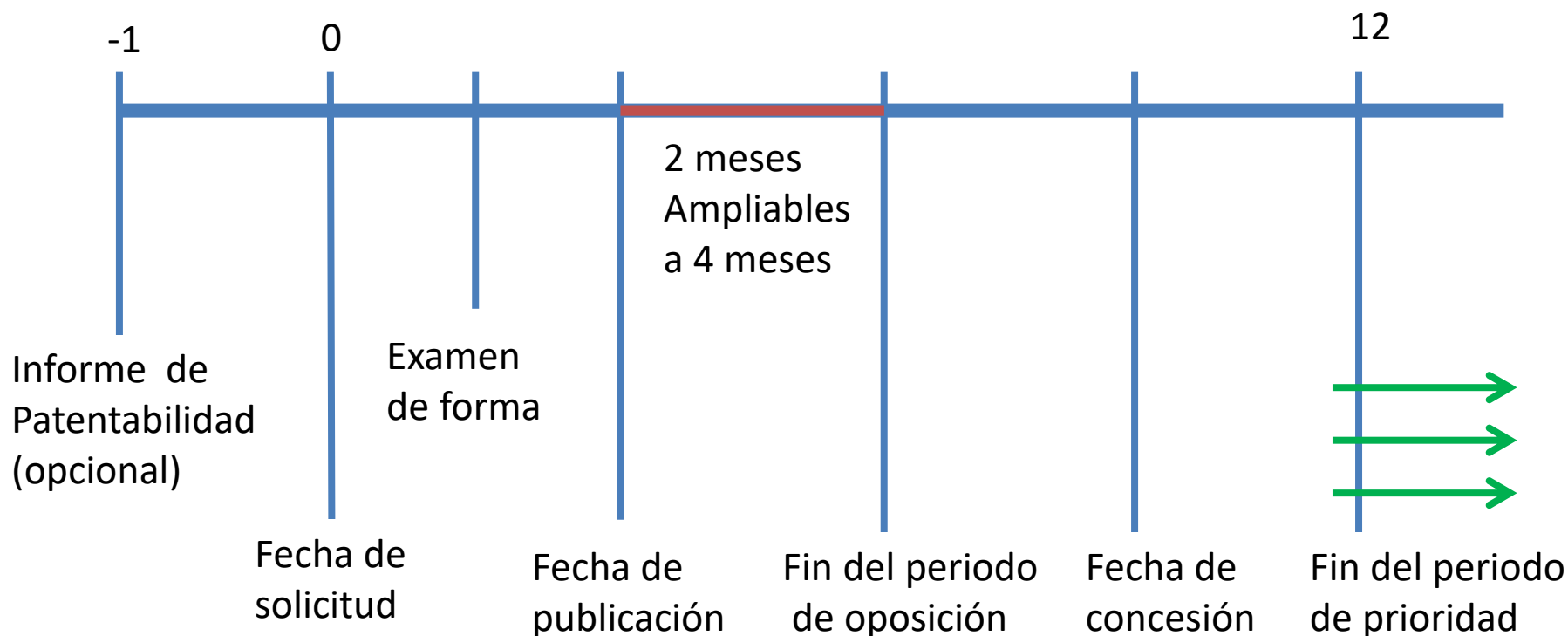
Proceso de registro de una Patente



Ventajas y desventajas de la patente

- Ventajas
 - Incluye un informe y un examen de patentabilidad
 - Ofrece 20 años de protección
- Desventajas
 - Lento (1,5 aproximadamente)
 - Caro (3 veces más caro que un modelo de utilidad)

Proceso de registro de un Modelo de Utilidad



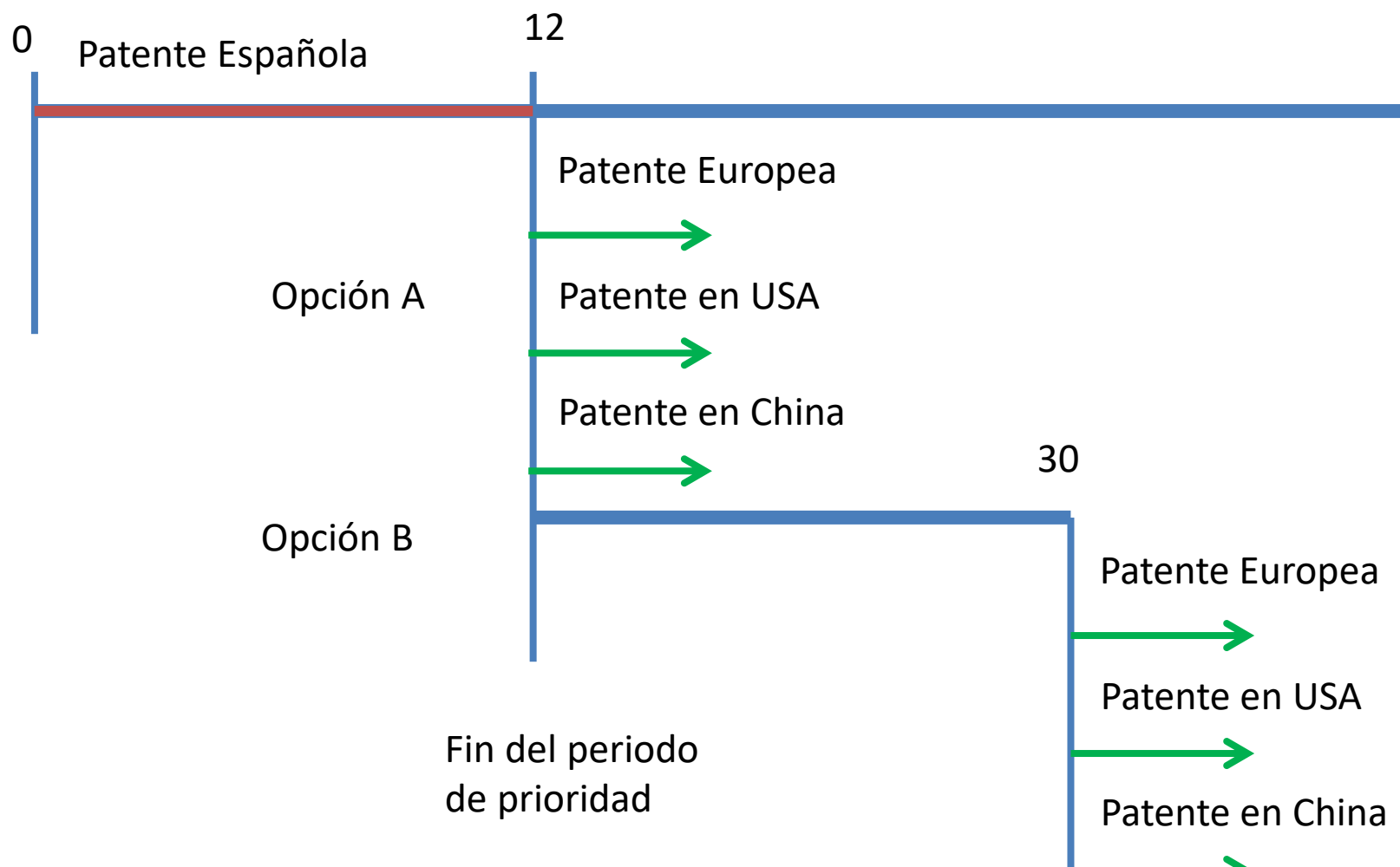
Ventajas y desventajas del modelo de utilidad

- Ventajas
 - Rápido (6 meses)
 - Económico (1/3 del coste de una patente)
 - Se puede ampliar a patente
- Desventajas
 - Incertidumbre (no incluye informe ni examen de patentabilidad)

Protección de la invención en el extranjero (1)

- Durante el año de prioridad se puede ampliar la protección fuera del territorio español.
- A. Se puede solicitar la patente en los países que haya interés (ojo que pasado el año no se podrá ampliar a otros países)
- B. Se puede comprar tiempo para tomar la decisión más adelante (PCT)

Protección de la invención en el extranjero (2)



Ejemplo real (1)

- Una empresa de iluminación española recibe un burofax por fabricar y comercializar un tipo de luminaria protegida por una patente de una empresa holandesa.
- Obligada a pagar una licencia para evitar juicio y poder continuar fabricando y vendiendo su producto.

Ejemplo real (2)

- Una empresa de maquinaria textil española patenta una maquina de torcer hilo que ella fabricar y comercializa ganando así cuota de mercado.
- Otros fabricantes internacionales se ponen en contacto con la titular de la patente para licenciar la invención.

Ejemplo real (3)

- Una empresa española que desarrolla antenas para dispositivos móviles patentar su nueva tecnología.
- Apple y otros fabricantes de móviles incorporan dicha tecnología en sus dispositivos.
- La titular de la patente les demanda judicialmente, gana y recibe una compensación millonaria y otorga licencias.

¿Alguna pregunta?



Ignasi Espiell Gómez

Agente europeo de patentes

Agente de la Propiedad Industrial

Ingeniero y Abogado especializado en Propiedad Industrial

volartpons@volartpons.com