

Redacción de memorias, planos, reivindicaciones.

Guía básica para solicitar una patente o modelo de utilidad.

¿De verdad vas a solicitar la patente tu mismo, después de leer esto?

Llevo redactando, defendiendo y atacando, patentes y modelos de utilidad desde hace 40 años y cada día tengo más claro que no solo la redacción de este tipo de memorias debe hacerse siempre por expertos en la materia, sino también que todo el mundo deber a estar representado por un agente de la propiedad industrial, ante la OEPM o el Organismo de que se trate.

La falta de experiencia en este terreno normalmente juega muy malas pasadas a los inventores, que sin ningún tipo de ayuda o con las exiguas recomendaciones e indicaciones que le ofrece la Oficina de Patentes, ellos mismos redactan y presentan la solicitud, por ahorrarse un dinero, o por desconocimiento de que existen agencias y agentes de patentes y marcas.



Redacción de memorias, planos, reivindicaciones.

Guía básica para solicitar una patente o modelo de utilidad.

Las consecuencias más habituales que acarrea este proceder son:

1) Acometer la solicitud sin haber hecho una búsqueda previa de antecedentes. Un número importante de inventores están convencidos de que su desarrollo es la panacea que va a hacerles ricos en un breve plazo, cuando la realidad es que lo único que están haciendo es gastar dinero en balde. Es muy probable, que en las bases de datos de patentes, en su mayoría de acceso gratuito, puedan encontrar patentes de inventos similares que en algunos casos recomendarían no seguir adelante, mientras que en otros, a la vista de estos antecedentes se podría intentar una solicitud aunque planteada de otra forma para que resultase viable y efectiva.

Presentar una solicitud de patente o modelo sin haber hecho una búsqueda previa es el equivalente al soldado que acude a la batalla, sin comprobar si lleva balas en su cartuchera.

2) Iniciar un tipo de solicitud inadecuado, o que no cumple todas tus expectativas, generalmente por desconocimiento de las opciones disponibles.

En España, de entrada y para proteger una invención, tenemos dos alternativas: patente y modelo de utilidad. Más adelante disertaremos sobre esta doble vía y las dudas que puede plantear en los inventores esta disyuntiva, pero antes quiero añadir algunas opciones más, a las dos señaladas:

-En ocasiones, el desarrollo que se ha llevado a cabo de un objeto supone también una modificación de su aspecto. En estos casos se puede optar por su protección mediante un diseño industrial. Independientemente de que es posible tener una doble protección (patente o modelo de utilidad por un lado y diseño industrial por otro), se puede emplear el registro del diseño industrial como una vía rápida y segura, mientras se tramita la patente o el modelo.

La única precaución que se debe tomar es abordar la solicitud del diseño con posterioridad a la de la patente o el modelo, porque este tipo de registro se publica en apenas unos días y, si dicha publicación surtiese efecto antes de haber solicitado la patente o el modelo de utilidad, dicha divulgación podría romper su novedad.

- En ocasiones, en un primer momento existe la intención de abordar una protección más amplia, que abarque el mayor número posible de países, por ejemplo, cuando lo que se pretende es negociar la venta de esa tecnología y/o de la patente. En estos casos lo más recomendable es acudir de inicio a una solicitud PCT, ya que ofrece una protección prácticamente mundial, durante 2 años y ½, sin prácticamente más desembolso que el de la solicitud.

En cuanto a la disyuntiva de iniciar una solicitud de patente o modelo de utilidad, no debes dejarte llevar tus pretensiones de pasar a la historia como inventor de tal o cual invento (hace ya años que esto es prácticamente imposible), ni tampoco este es un medio fácil y rápido de encontrar una respuesta económica que no siempre llega.

Lo que te va a señalar el camino más idóneo y seguro en esta protección es la búsqueda previamente realizada, ya que será lo que te proporcione una idea aproximada del estado de la técnica relacionado.

En caso de duda y siempre que el estado de la técnica lo permita, la recomendación es optar a una patente de invención, sobre todo si estás valorando extender su protección a otros países. Apoyo esta conclusión en el hecho de que la OEPM se ha comprometido a elaborar el IET, que es una búsqueda internacional bastante más rigurosa y realista que la que se haya podido realizar previamente, además antes de que se cumpla el plazo establecido para poder extender la protección internacional de dicha patente.

También existe la opción de extender la protección de un modelo de utilidad en el extranjero, pero debes saberse que en la tramitación de un modelo no se requiere ningún tipo de búsqueda y por tanto vas a tener que tomar la decisión de hacer una inversión sin el conocimiento de los documentos existentes en el estado de la técnica que te proporciona el IET, a menos que lo solicites de forma voluntaria. Esta opción tampoco es descartable puesto que el Informe sobre el Estado de la Técnica tendrías que pedirlo obligatoriamente antes de entablar una acción de infracción del modelo contra un tercero.

3) No cumplir con los plazos para extender tu patente a otros países. Seguro que has oído hablar de que existe un plazo de un año para extender la protección de tu patente o modelo en el extranjero. La gran mayoría piensa que ese plazo comienza cuando se publica o se concede la solicitud, lo que conduce en muchas ocasiones a una pérdida de derechos puesto que el plazo cuenta a partir de la solicitud y además es improrrogable; aunque, como otros supuestos, se puede intentar restaurar el derecho perdido en los 2 meses siguientes después de transcurrido el vencimiento.

El derecho de prioridad supone que, frente a terceros, tu solicitud en cualquier país tiene la misma fecha que la del primer depósito registral en España.

4) Desconocer las vías existentes para extender tu patente a otros países.

Esto es bastante frecuente, y aquellos que han oído hablar de tal o cual opción desconocen a dónde conduce cada una de ellas. Así, buscando un símil y dado que estas vías no discurren en paralelo, podríamos decir que su recorrido comienza por una autopista, continúa por una carretera de dos carriles y acaba en una carretera secundaria, o también podríamos incorporarnos a la ruta en cualquier cambio de vía.

- La patente PCT o internacional abarca prácticamente la totalidad de los países del mundo, pero es solo una vía para sus primeros pasos. Su duración máxima es de 30 meses desde la fecha de la solicitud prioritaria (o de ella misma si no tiene prioridad) y a lo largo de la misma se realiza la búsqueda internacional y se publica la solicitud, pero no se examina y por tanto no se concede en ningún caso.

- La patente europea es un sistema que aborda la resolución de las patentes. Se puede acudir a esta vía bien de forma directa, aunque no es habitual solicitar de inicio una patente europea, también reivindicando la prioridad de una solicitud española, o como continuación de una solicitud PCT, en cuyo caso se suelen conocer estas patentes como euro-PCT.

La patente europea, después de realizada la búsqueda y la publicación de la solicitud, ha de superar un examen de novedad para llegar a concederse y, una vez resuelta es cuando ha de validarse para continuar su protección en los países europeos que sean de interés del titular. Aun cuando continúa reconociéndose para el resto de su vida legal a través de su número de identificación como patente europea, en el momento de su concesión pierde su unidad y se transforma en un ramillete de patentes nacionales, tantas como países en los que se haya validado.

- Finalmente, ya sea como continuación de una solicitud PCT, o a través de una solicitud nacional, también tienes la opción de proteger tu invención en cualquier país del mundo. En todos ellos se reconocerá el derecho de prioridad de tu primera solicitud, si has cumplido con los plazos y exigencias o formalidades fáciles de observar.

5) Desconocer u olvidar los vencimientos a los que está sujeta tu patente, para mantenerla en vigor.

La Oficina de Patentes informa, incluso en el título de concesión, de la necesidad de abonar las anualidades para mantener la vigencia de la patente o modelo de utilidad concedido. Pero no te recordará cada año, cuándo puedes efectuar el pago. Personalmente has de tener en cuenta no solo el vencimiento, sino también cuándo se abre el plazo para realizar el pago de la tasa correspondiente.

A raíz de la puesta en vigor de Ley de Patentes de 2015, el 1 de abril de 2017, se ha establecido una fecha de devengo, a partir de la cual se puede realizar el pago de una tasa, pero sin que exista un plazo anterior habilitado para realizar dicho pago. Así pues, el pago ha de hacerse necesariamente desde la fecha de devengo, no otra, que comienza en el mes siguiente al del aniversario de la solicitud. La realidad es que este precepto descoloca a la mayoría de los usuarios del sistema de patentes y puede perjudicar a los inventores que deciden intervenir por sí mismos y no acudir a los servicios de una agencia de patentes.

En resumen, el sistema de plazos actual de la OEPM, en lo que al pago de anualidades se refiere, puede ser una trampa en la que caen muchos de los inventores sin representación adecuada. Por más que se diga que se han facilitado las cosas, en la práctica se ha complicado el cálculo del periodo de pago y, desde mi punto de vista, todos los vencimientos que no sea desde el aniversario de la solicitud, o antes de este, son antinaturales y en la práctica solo existen en el sistema de patentes español.

6) **Redactar la memoria de forma deficiente.** No solo debes de poner atención a la hora de redactar la memoria de tu patente, sino también especial cuidado para revisarla, sobre todo respecto de las reivindicaciones, antes de presentar tu solicitud y ello aún cuando las hubiera redactado un experto. Hay que tener en cuenta que la memoria no solo debe de reunir los requisitos necesarios para poder efectuar la solicitud de una patente o modelo de utilidad, sino que una vez concedida se convertirá en el documento en el que se sustenta el derecho en exclusiva que pretendes obtener sobre la invención desarrollada, por lo que es fundamental que sea descrita de manera suficientemente clara y completa, en suma bien redactada, especialmente en lo que a sus reivindicaciones se refiere.

Una memoria de una patente, o modelo de utilidad, habitualmente incluye: la descripción de la invención, una o más reivindicaciones, unos dibujos explicativos y un resumen.

La descripción de la invención estará redactada en la forma más clara y completa posible, sin repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones pues estas han de fundarse en la descripción. Debe dividirse en los siguientes apartados:

a) El título que hemos decidido para la invención. Si la invención incluye por ejemplo un producto y un procedimiento para su obtención, el título debería de incluir ambos desarrollos: producto y procedimiento.

b) Sector de la técnica al que se refiera la invención y una explicación del objeto de la invención de forma más detallada que en el título.

c) Una indicación del estado de la técnica anterior, citando, en la medida de lo posible, los documentos que conozcas sobre el tema.

d) Una explicación de la invención, tal como sea caracterizada en las reivindicaciones. Lo habitual es plantear en primer lugar el problema o problemas que presenta la técnica actual, para a continuación poner de manifiesto la solución que aporta la invención, e indicando seguidamente las ventajas que esta aporta, en relación con el estado de la técnica anterior.

e) Una breve descripción del contenido de los dibujos, si los hubiera.

f) Una exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que se debe apoyar en dichos dibujos, empleando para ello las referencias numéricas señaladas en los mismos, a continuación y cada vez que se citen las piezas, objetos o zonas referenciadas.

g) La indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial, a no ser que ello resulte de una manera evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

h) La parte más importante de la memoria sin duda alguna son las reivindicaciones. Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección y deben ser claras y concisas, fundadas en la descripción; allí se expresan las características novedosas que aporta la invención, es decir, aquellas especificidades sobre las que esperas obtener los citados derechos de exclusividad que otorga una patente. Aunque frecuentemente, a la hora de revisar o releer la memoria se pasan por alto las reivindicaciones, si la patente llega a concederse con una redacción deficiente, que no cubre bien el objeto de la invención o que no lo hace adecuadamente, esto podría conllevar una pérdida de la fortaleza de la patente.

Te recomiendo que leas esta guía en la que hablo de la forma y contenido de las reivindicaciones, así como de los errores más frecuentes que se comenten a la hora de redactarlas o revisarlas y, en cualquier caso te reitero la recomendación que hacía al principio: recurre siempre que puedas a un experto en la materia, en Ipamark dispones de este servicio, antes de exponerte a divulgar tu invento, sin asegurarte de haber obtenido antes la mejor protección posible.

Lo que te va a señalar el camino más idóneo y seguro en esta protección es la búsqueda previamente realizada, ya que será lo que te proporcione una idea aproximada del estado de la técnica relacionado.

En caso de duda y siempre que el estado de la técnica lo permita, la recomendación es optar a una patente de invención, sobre todo si estás valorando extender su protección a otros países. Apoyo esta conclusión en el hecho de que la OEPM se ha comprometido a elaborar el IET, que es una búsqueda internacional bastante más rigurosa y realista que la que se haya podido realizar previamente, además antes de que se cumpla el plazo establecido para poder extender la protección internacional de dicha patente.

También existe la opción de extender la protección de un modelo de utilidad en el extranjero, pero debes saberse que en la tramitación de un modelo no se requiere ningún tipo de búsqueda y por tanto vas a tener que tomar la decisión de hacer una inversión sin el conocimiento de los documentos existentes en el estado de la técnica que te proporciona el IET, a menos que lo solicites de forma voluntaria. Esta opción tampoco es descartable puesto que el Informe sobre el Estado de la Técnica tendrías que pedirlo obligatoriamente antes de entablar una acción de infracción del modelo contra un tercero.

Esta dualidad entre la patente o el modelo pierde fuerza en aquellos casos en los que no se puede optar por un modelo de utilidad, por ejemplo si la invención es un procedimiento, o si incluye también un procedimiento, en cuyo caso la única opción siempre es la de la patente.

