

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL, LO ESENCIAL DE UN VISTAZO

**Jornada Formativa
21 de septiembre de 2022**

León Mena Carrión

Examinador de Patentes – Área de Mecánica General y Construcción

Leon.Mena@oepm.es



Contenido

- La Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual
- Importancia de la Propiedad Industrial
- Las distintas modalidades de la PI:
 - Patentes y Modelos de Utilidad
 - Diseños Industriales
 - Marcas
- Transferencia de derechos: Licencias
- Servicios de la OEPM
- Resumen

Propiedad Industrial e Intelectual



¿Qué es la Propiedad Industrial?



- **Activo intangible:** Aquello que sin tener forma física, genera un valor económico.
- Genera posesiones inmateriales fruto de la **creación intelectual** relacionadas con **la industria o el comercio**
- Estas posesiones pueden estar o no reconocidas por el Derecho Mercantil

¿Propiedad Industrial o Intelectual?



¿Propiedad Industrial o Intelectual? - Diferencias

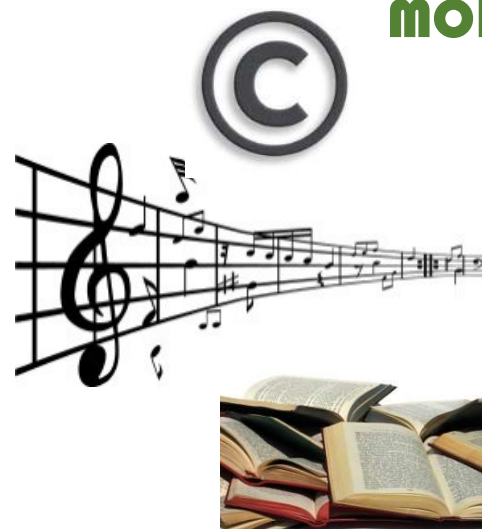
Propiedad Industrial

- **Nace con el registro**
- Protección de elementos técnicos, estéticos y empresariales
- Concesión y protección según requisitos de cada modalidad
- Tasas de mantenimiento

Propiedad Intelectual

- Nace con la creación
- Protección de elementos artísticos, científicos... no necesariamente técnicos o empresariales
- Protección hasta 70 años después de la muerte del autor
- No exige registro para su protección

MARCAS **NOMBRE COMERCIAL** **DISEÑOS**
PATENTES **MODELOS DE UTILIDAD**



No se protegen las IDEAS, sino su desarrollo y/o resultado

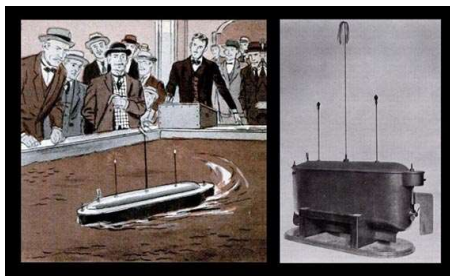
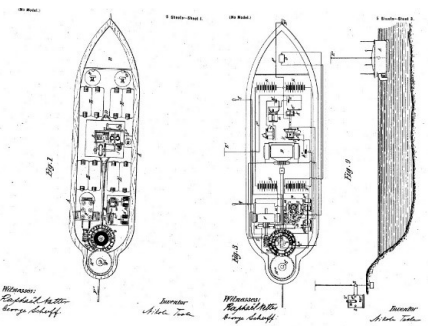
IDEA:

- Dos personas se conocen y se enamoran. La cosa se complica. Termina mal.



IDEA:

- Dirigir un vehículo mediante control remoto.



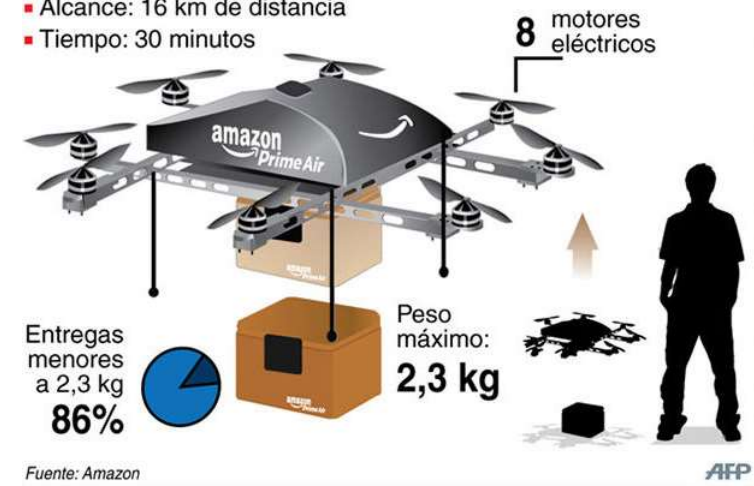
1898. Tesla presenta un submarino de juguete con control a distancia.

"Método y aparatos para controlar el mecanismo de buques o vehículos en movimiento" (Patente nº 613.809).

Mini-drones para entregas

Amazon reveló proyecto de drones para entregas en 30 minutos

- Alcance: 16 km de distancia
- Tiempo: 30 minutos



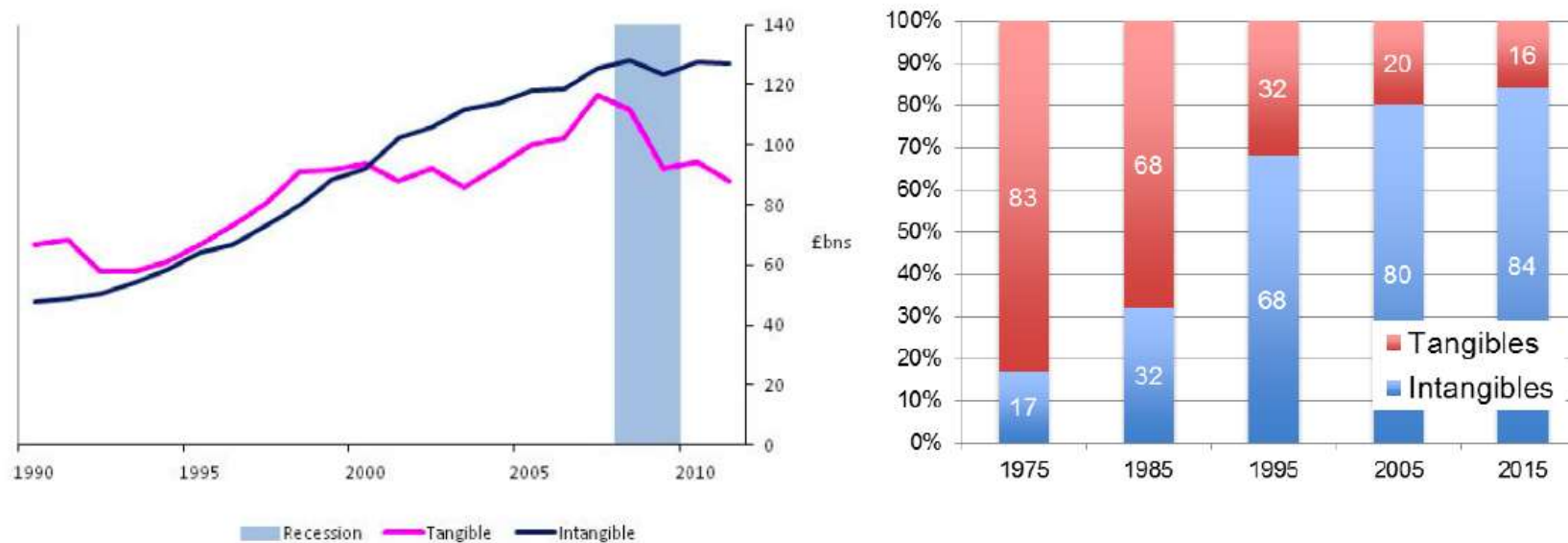


Importancia de la Propiedad Industrial

¿Y CUÁL ES EL PROBLEMA? Protegemos nuestras casas y nuestros coches de los ladrones



¿CUÁNTO VALEN LAS CREACIONES INTELECTUALES (ACTIVOS INTANGIBLES)?



Left chart shows growth in US and European intangible asset investment as a share of GDP
 Right chart shows tangible assets on balance sheet as a % of quoted company value in the US
 Sources: INTAN, from *Capitalism without Capital*, 2017; Ocean Tomo, 2016

¡MÁS DEL 80% DEL VALOR DE LA EMPRESA!

Importancia del reconocimiento legal de la PI



Creación intelectual

+



Leyes

=



Derecho de propiedad

1

Disponer de medios legales para **impedir su apropiación** (o copia o imitación) o uso ilegítimo **por terceros**

2

Posibilidad de **comerciar o transferir** la propiedad por todos los medios reconocidos en derecho



Fractus obtiene una nueva victoria contra Samsung con 34 millones de Euros por infracción de patentes

Disponer de medios legales para impedir su apropiación

Fractus, S.A. ha anunciado hoy una nueva victoria en su dilatado enfrentamiento contra Samsung Electronics Co. Una sentencia del Juez del Distrito Este de Texas en EE.UU., Leonard Davis, ha fallado nuevamente a favor de Fractus por lo que impone a Samsung una indemnización por daños y perjuicios de 23 millones de dólares y, al observar intencionalidad en la infracción, le sanciona con una cantidad adicional de 15 millones de dólares. Incluyendo costas e intereses, la suma total a indemnizar asciende a más de 41 millones de dólares o a 34 millones de Euros al cambio actual.



Posibilidad de comerciar o transferir la propiedad

EEUU KODAK

Kodak vende patentes por 525 millones de dólares para salir de la quiebra



EFE ECONOMÍA

Nueva York - 19 DIC 2012 - 22:10 CET



Fotografía de archivo que muestra el logo del fabricante de productos y servicios fotográficos Kodak. EFE/Archivo EFE

La empresa de fotografía Kodak anunció hoy la venta de sus patentes para la digitalización de imágenes por 525 millones de dólares (396 millones de euros) a un consorcio de compañías, entre ellas Google y Apple, un paso crucial para salir del proceso de suspensión de pagos en el que se



Las distintas modalidades de Propiedad Industrial

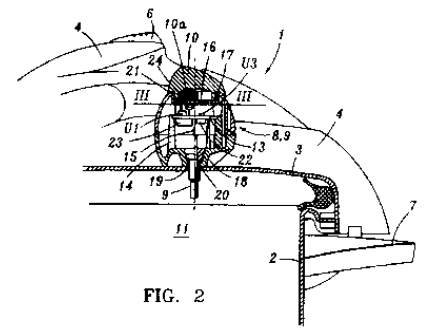


FIG. 2

ES2172478

PATENTE

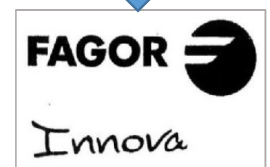
Tecnología no obvia de cierre y válvulas



MARCA

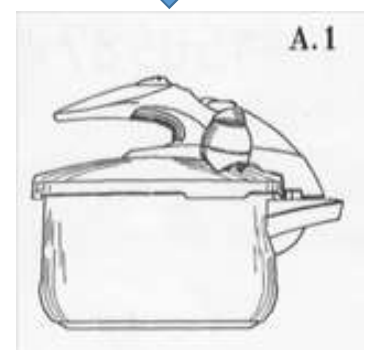
Distinguir los productos

Olla Automática Innova® M2545363



DISEÑO

forma o apariencia estética original



I0150987

Un producto

↓

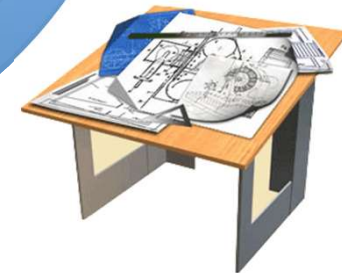
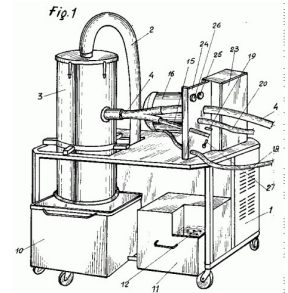
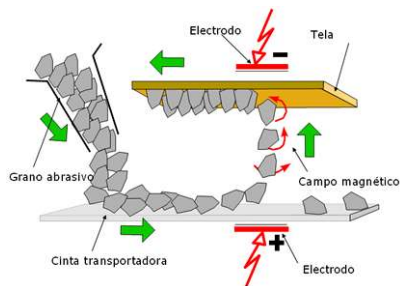
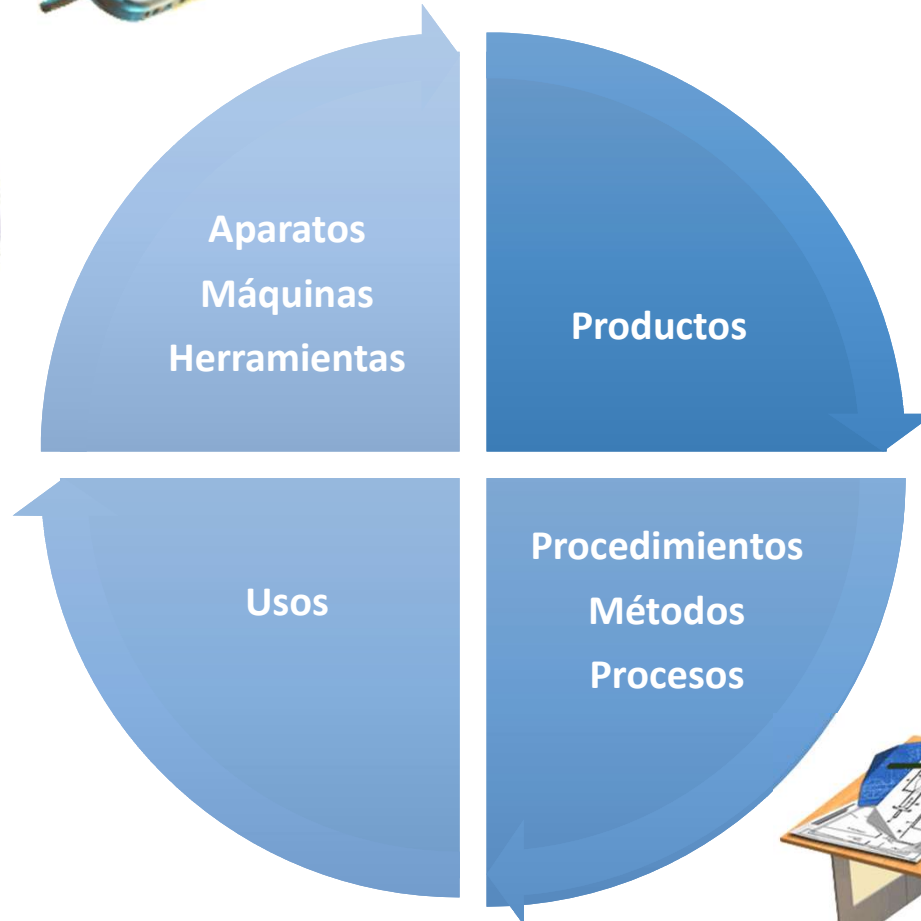
diversos derechos de PI

¡El primero en registrar es quien obtiene el derecho!



Patentes y Modelos de Utilidad

¿Qué ES patentable?



¿Qué no es patentable?

No son invenciones



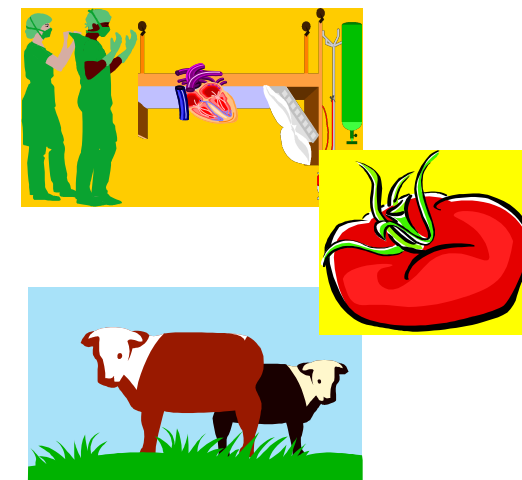
- Creaciones que **carecen de carácter técnico**:
 - ✓ Descubrimientos, teorías
 - ✓ Obras artísticas
 - ✓ Reglas de juegos
 - ✓ Programas de ordenador
 - ✓ Formas de presentar la información



Excepciones a la patentabilidad



- Inventiones **excluidas de la patentabilidad**:
 - ✓ Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico
 - ✓ Procedimientos de clonación o modificación genética
 - ✓ Uso de embriones humanos con fines industriales
 - ✓ Razas animales, variedades vegetales





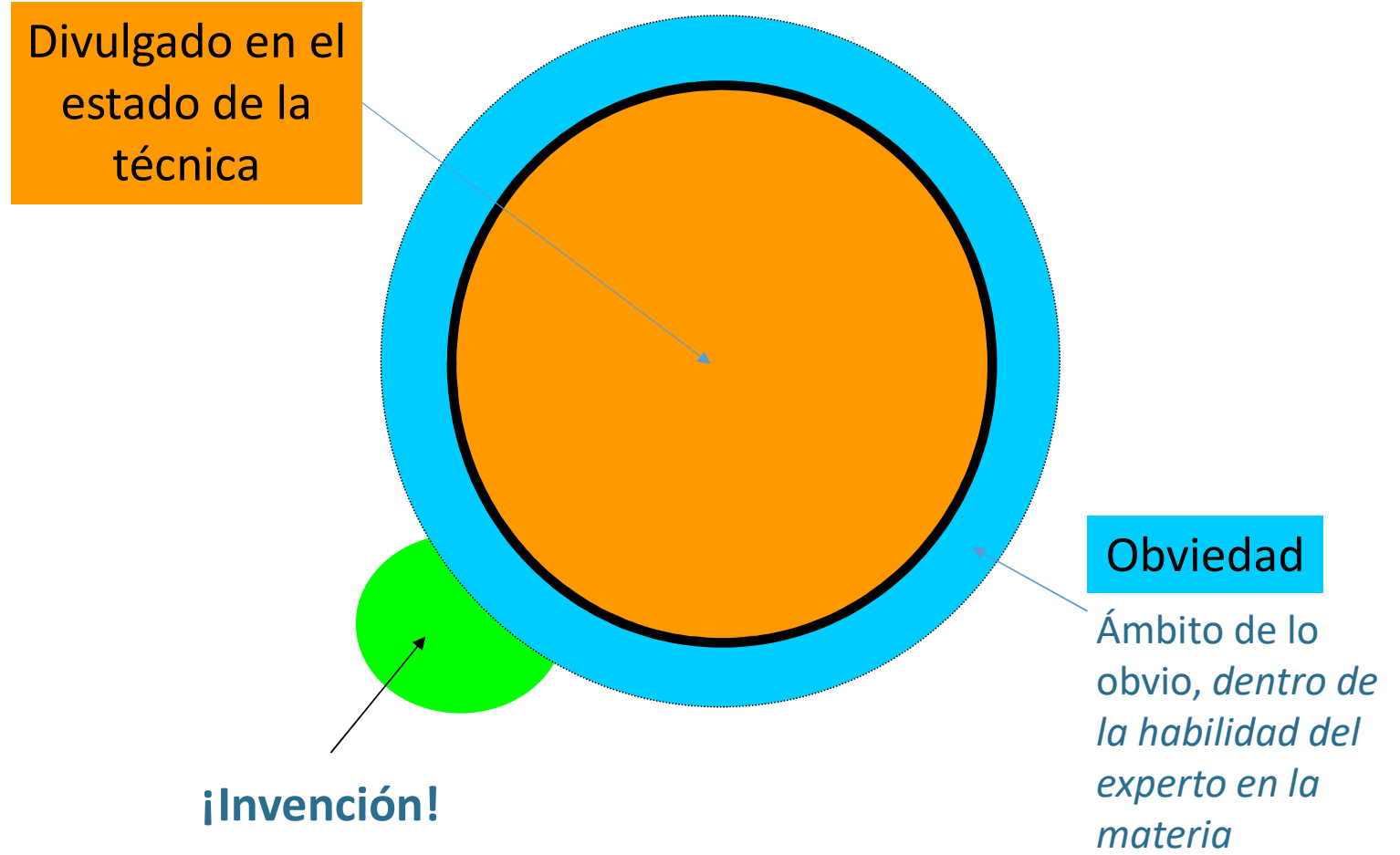
Requisitos de patentabilidad

EL ESTADO DE LA TÉCNICA está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier idioma





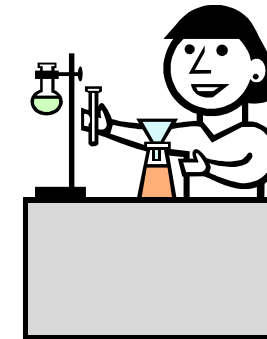
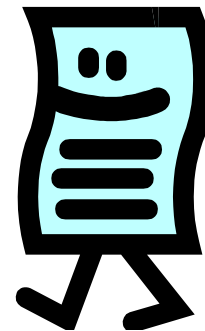
Actividad Inventiva





SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN

- La patente debe describir la invención de forma **suficientemente clara y completa** para que un experto en la materia pueda ejecutarla
- Esto no incluye el know-how necesario para fabricarla y comercializarla de forma económica y exitosa



¿Cómo patentar una invención?



SOLICITUD

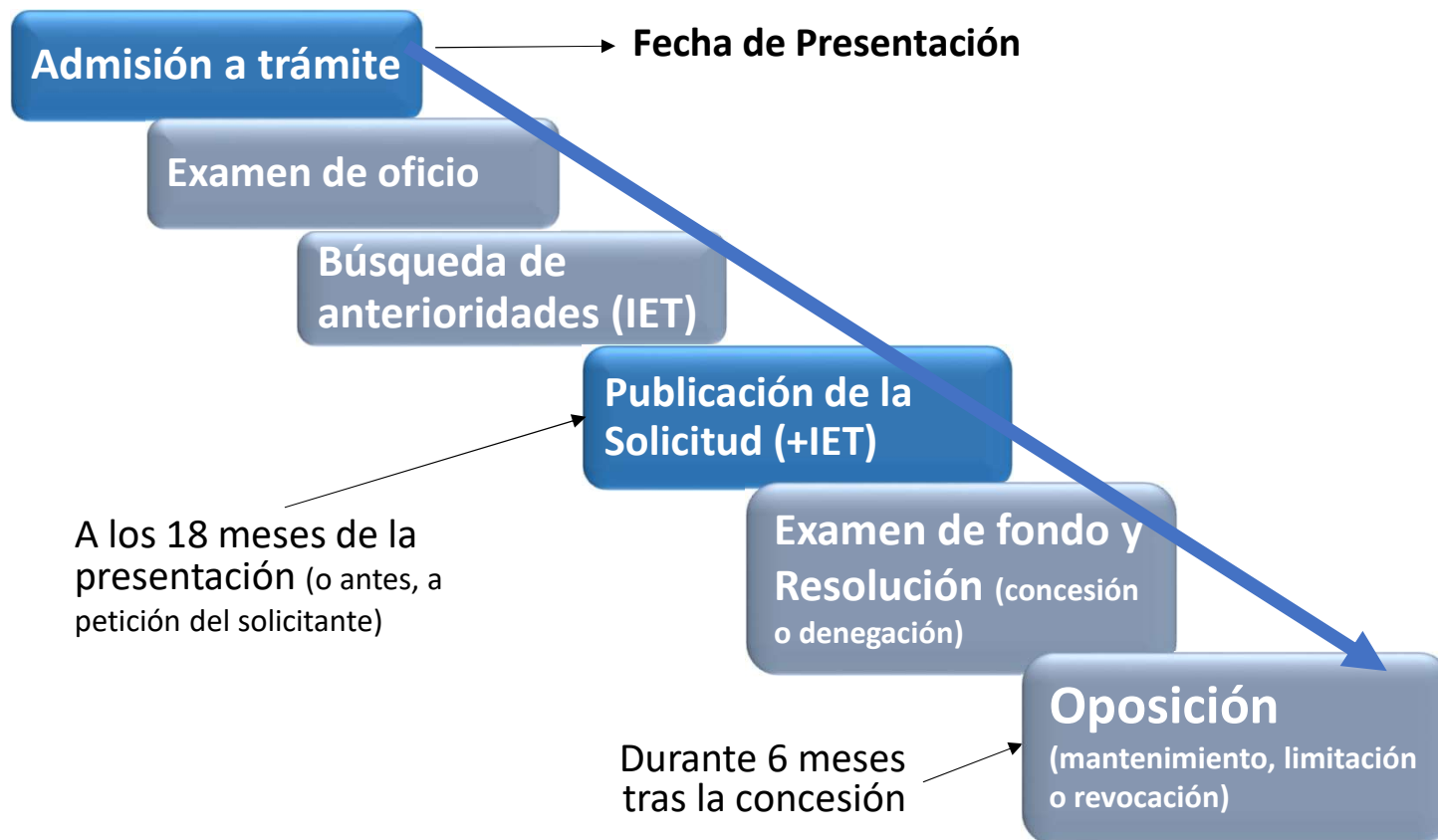
Ante la OEPM



- Instancia
- Descripción → Suficiencia Descriptiva
- Reivindicaciones → Definen la protección
- Resumen → Divulgación, búsquedas
- Dibujos, en su caso
- Secuencias biológicas, en su caso

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN PATENTE NACIONAL

Ley de Patentes 24/2015





No divulgar o publicar antes de presentar la solicitud de Patente o MU

- Una vez admitida a trámite la solicitud → Tengo Fecha de Presentación → Puedo divulgar de forma segura



- Los examinadores realizamos búsquedas por autores en Internet

¡Importante! → Una vez presentada la solicitud, **no se puede añadir contenido**

Opciones de Internacionalizar (Dcho. de prioridad: 12 meses)

Ir país por país (rentable cuando son menos de 5 países)



Solicitud Internacional PCT (único depósito, 30 meses, 152 países)



Solicitud Patente Europea (único depósito, 44 países)



Patentes

- 20 años
- Obligatorio pagar Informe y examen
- 1200 €
- Tiempos de concesión 1,5 – 2 años → Posibilidad de pedir Concesión Acelerada (gratis)
- Requieren **mayor** actividad inventiva

Modelo de Utilidad

- 10 años
- No se realiza Informe
- 100 €
- Tiempos de concesión 4-6 meses
- Requieren **menor** actividad inventiva
- **No materia biológica, procedimientos o fármacos**
- No existen en muchos países



- Ambas sirven de base para una Solicitud Internacional PCT
- Ambas confieren los mismos derechos a sus titulares

¿Qué derechos da la patente?

Explotación en exclusiva (hasta 20 años)

Impedir a cualquier 3º sin consentimiento

- Fabricación
- Ofrecimiento para la venta
- Introducción en el comercio
- Utilización (con fines comerciales)
- Importación o posesión para cualquiera de estos fines

No quedan prohibidos

- Actos en el ámbito privado con fines no comerciales
- Actos con fines experimentales

PATENTE = PROTECCIÓN



¡El titular debe vigilar que nadie infrinja su patente (o modelo de utilidad)!





PATENTE = PROTECCIÓN

Vigilar posibles
infracciones y
perseguirlas
activamente

TAMBIÉN TENDRÁ QUE PAGAR INDEMNIZACIÓN

Condenan a Lidl a retirar su robot de cocina por violar la patente de Thermomix



1) Se declara que la importación, ofrecimiento para la venta y comercialización por la demandada Lidl de la máquina Monsieur Cuisine constituye una violación de los derechos de exclusiva que se derivan de la patente española de invención ES2301589, validación en España de la patente europea EP1269898, titularidad de Vorwerk (Thermomix); y

2) se condena a la demandada Lidl:

a) A cesar en la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización de la máquina Monsieur Cuisine objeto de la acción.

b) A retirar del mercado todos los ejemplares de la máquina objeto de la acción que se encuentren en su poder y en el de sus distribuidores, así como todos los documentos comerciales, material publicitario y promocional u otros documentos en los que se reproduzca ese producto, incluido Internet, procediéndose a su destrucción a su costa.

c) A abstenerse en lo sucesivo de importar, almacenar, ofrecer y comercializar máquinas de cocina que respondan a las características reivindicadas en la patente ES2301589.

d) A indemnizar a la demandante Vorwerk por los daños y perjuicios causados, con el alcance que se determinará en la fase de ejecución de esta sentencia, una vez la misma adquiera firmeza, y

e) Al pago de las costas procesales.

abricante de la Thermomix, lleva a juicio a los

Un horchatero valenciano gana un juicio a Lidl por infracción de patente en Alemania

Andoni Monforte demandó a la compañía de distribución de copiar su invento para hacer horchata en casa



IGNACIO ZAFRA
Valencia - 24 JUN 2020 - 00:30 CEST





OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 640 892**

51 Int. Cl.:
A47J 19/00 (2006.01)

12 **TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA** T3

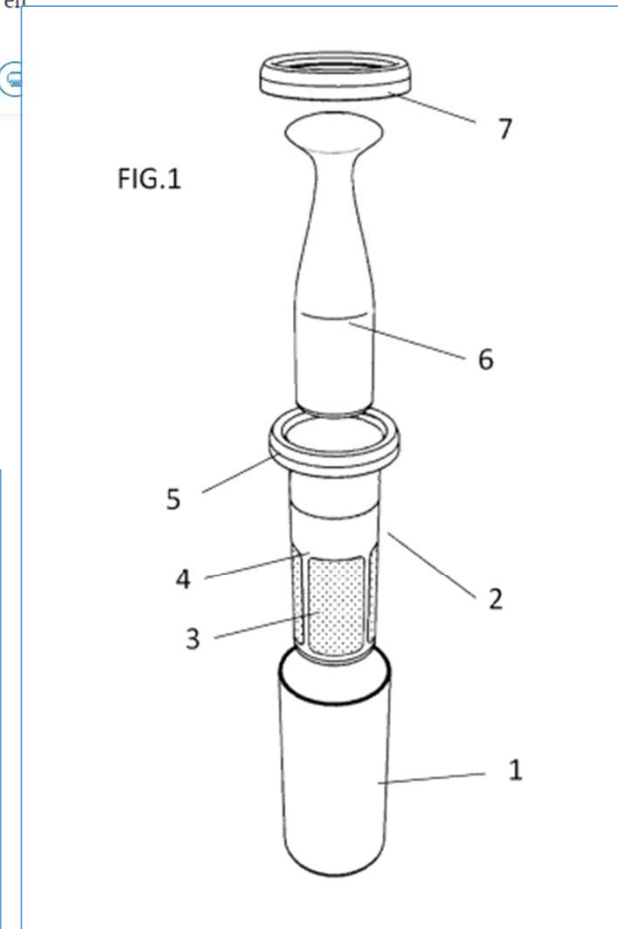
56 Fecha de presentación y número de la solicitud internacional: **11.02.2013** PCT/EP2013/052709

57 Fecha y número de publicación internacional: **22.08.2013** WO13120813

58 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **11.02.2013** E 13712696 (7)

59 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **28.06.2017** EP 2814362

64 Título: **Dispositivo para la elaboración de bebida**



PATENTE = PROTECCIÓN

Vigilar posibles infracciones y perseguirlas activamente

Las Patentes son una fuente de Información

120 millones de patentes

- Información novedosa no divulgada
- Estructura uniforme en todos los países
- Una misma patente puede estar en varios idiomas
- Muy accesible → Bases de datos gratuitas o de pago
- La OEPM tiene también Servicios de Vigilancia Tecnológica





Signos distintivos: Marcas y Nombres comerciales

- La **MARCA** es el signo que distingue en el mercado los productos o servicios de una empresa
 - ✓ Su función es la de diferenciar en el mercado unos productos servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial

- El **NOMBRE COMERCIAL** es el signo que distingue a la EMPRESA en el ejercicio de su actividad en el mercado

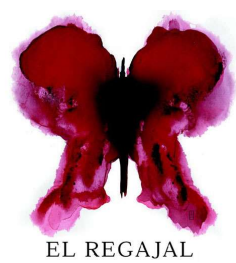
- **DURACIÓN** de ambos registros: INDEFINIDA (renovable por periodos de 10 años)



EL JARDIN DE LUCIA



RAMÓN BILBAO



EL REGAJAL



BERNABEVA
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
VINOS DE MADRID D.O.



GRUPO VLLERA
EL HILO de ARIADNA



ANTONIO BARBADILLO S.L.
VINOS
Sanlúcar de Barrameda (CADIZ)





Marcas y Nombres Comerciales

REQUISITOS:
prohibiciones de
registro

PROHIBICIONES ABSOLUTAS

- Términos GENÉRICOS
- Términos DESCRIPTIVOS
- Marcas que induzcan a ERROR
- Contrarias al ORDEN PÚBLICO
- Banderas, escudos, emblemas ...

PROHIBICIONES RELATIVAS

Marcas que entran en conflicto con derechos preexistentes:

- Otras marcas
- Diseños
- Derechos de autor
- ...

Las vías de registro de Marcas

- La **VÍA NACIONAL** DE PROTECCIÓN:
 - ✓ Registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
 - ✓ Protección válida únicamente en ESPAÑA



- La **VÍA COMUNITARIA** DE PROTECCIÓN:
 - ✓ Registro ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, Alicante)
 - ✓ Protección unitaria válida en TODOS LOS PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA



- La **VÍA INTERNACIONAL** DEL "ARREGLO DE MADRID":
 - ✓ Registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO, Ginebra)
 - ✓ Protección en cada uno de hasta 124 países



Diseños Industriales

DISEÑO INDUSTRIAL

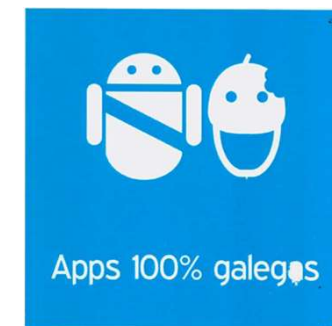


INNOVACIÓN de la **FORMA**



Pueden ser tridimensionales o bidimensionales o una combinación de ambos.

apariciencia de la totalidad o de una parte de un producto



DISEÑO INDUSTRIAL

• REQUISITOS de PROTECCIÓN

- Novedad
- Carácter singular (no se presta a confusión)
- 25 años (en periodos de 5 años)
- Hasta 50 diseños por solicitud

• EXCLUSIONES

- Función técnica (incluidas las interconexiones)
- Contrarios al orden público



NUEVO



NUEVO Y SINGULAR

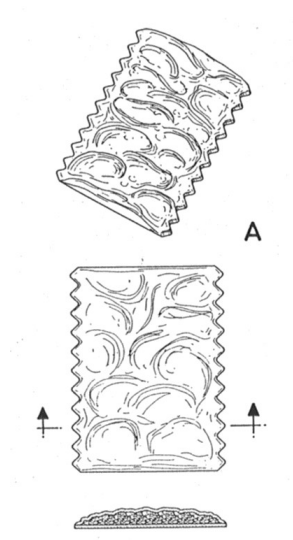


La forma de la punta viene dictada por su función técnica y no se puede registrar

La forma y estética del mango se puede registrar como Diseño

Ejemplo de Diseño Tridimensional

Galletas Cuétara Chocoflakes



Chocolatina Toblerone

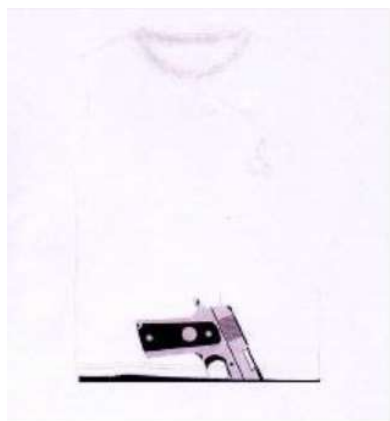


Esta pistola obliga a Santiago Segura a pagar el 1% de lo que ganó con «Torrente 4»

- Un juzgado de Alicante ha condenado al director por copiar el dibujo que estampó a sus camisetas de promoción

DISEÑO INDUSTRIAL

Esto es un acto de **INFRACCIÓN** de un registro de DISEÑO;



Diseño registrado por Diablito Vives bajo con número DCR 833306



Diseño de la camiseta promocional de Torrente 4. Fuente: El País

Santiago Segura tendrá que pagar el 1% de los beneficios netos de la comercialización de Torrente 4 Lethal Crisis, según la sentencia del juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, difundida por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV). La condena va dirigida contra la productora "Amiguetes Enterprises SA", cuyo administrador único es Segura, y también contra "Caytco SL Import", que fabricó las prendas.

Las vías de registro de Diseños

- La **VÍA NACIONAL** DE PROTECCIÓN:
 - ✓ Registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
 - ✓ Protección válida únicamente en ESPAÑA
- La **VÍA COMUNITARIA** DE PROTECCIÓN:
 - ✓ Registro ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, Alicante)
 - ✓ Protección unitaria válida en TODOS LOS PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA
- La **VÍA INTERNACIONAL** DEL “ARREGLO DE LA HAYA”:
 - ✓ Registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI-WIPO, Ginebra)
 - ✓ Protección en cada uno de hasta 72 países





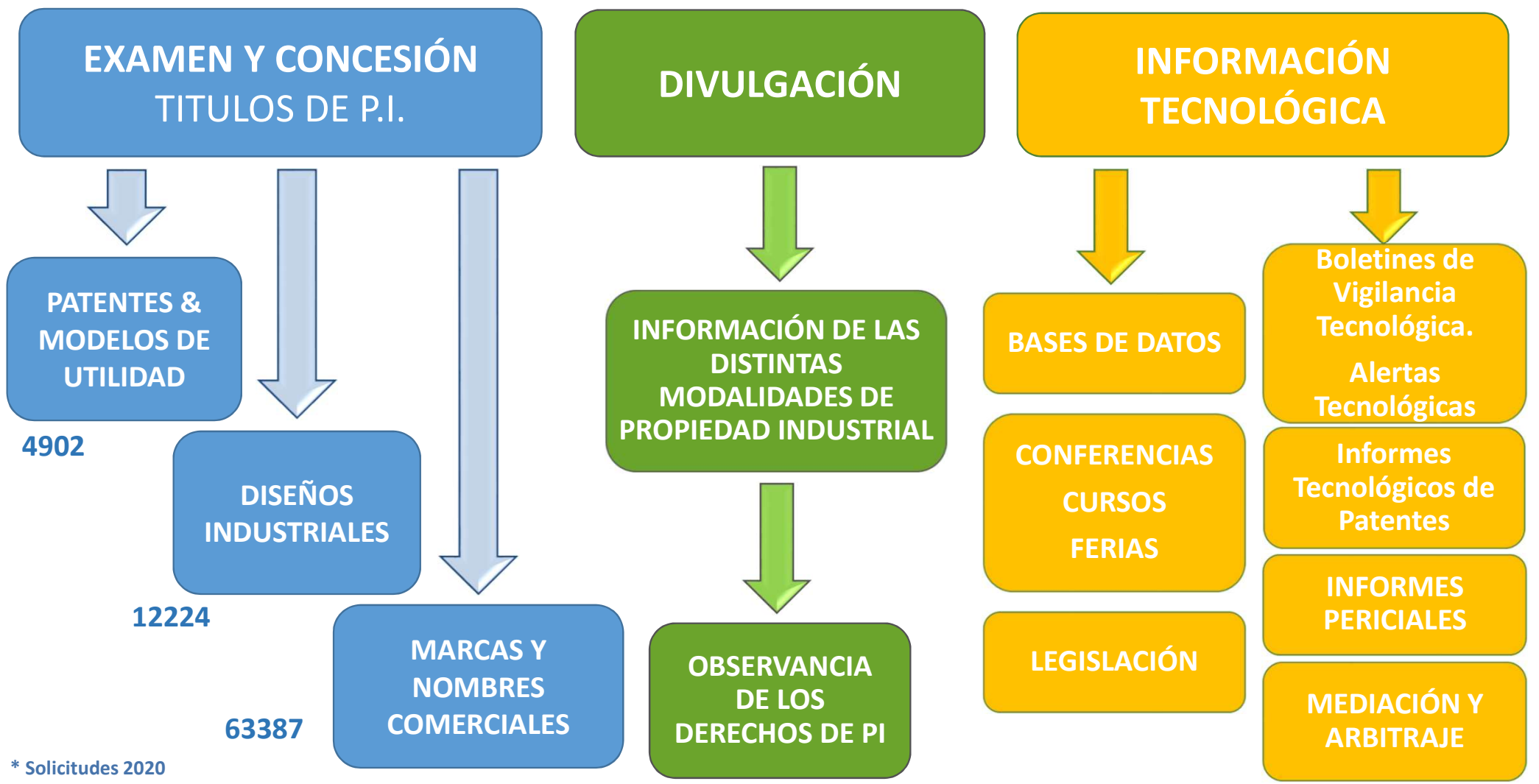
Transferencia de derechos: Licencias

- Pueden ser exclusivas o no
- Pueden incluir la totalidad de las acciones de la explotación o una parte
- Pueden estar limitadas por territorio



Servicios de la OEPM

Los objetivos de la OEPM



* Solicitudes 2020



Servicios de Vigilancia Tecnológica

Boletines de vigilancia tecnológica

Conocer GRATUITAMENTE las patentes más relevantes publicadas cada 3 meses en un sector

- Pesca y Acuicultura
- Sector agroalimentario
- Sanidad animal

Alertas Tecnológicas

Conocer GRATUITAMENTE las patentes que diariamente se publican en el mundo sobre un objeto técnico concreto:

- Viticultura y enología
- Microalgas: cultivo y usos
- Salmonella
- Bioimpresión 3D
- Redes neuronales
- Logística: sistemas de gestión
- Biocidas y reguladores del crecimiento vegetal de origen biológico



Servicios de Vigilancia Tecnológica

Informes tecnológicos de patentes (ITP)

The image shows the cover of a Technological Patent Report (ITP) form. It features a blue vertical bar on the left with the text 'ITP' and 'Informe Tecnológico de Patentes'. The main content area is white with a yellow header containing the number '72020/P6717'. Below this, there are fields for 'Titulo', 'Realizado para', 'Fecha' (29/02/2016), and 'Elaborado por' (Técnico superior examinador de patentes). The bottom left corner includes the logo of the Oficina Española de Patentes y Marcas and the Unidad de Información Tecnológica.

Si el usuario necesita la opinión de un experto sobre:

- Estado de la técnica
- Características patentables
- Patentabilidad
- 440 € + IVA





Otros servicios de la OEPM

- Examinador de Guardia de Patentes
- Examinador de Guardia de Marcas



Lunes a Viernes

9:00 a 14:30

**Presencial (cita previa)
o telefónico**



Resumen

RESUMEN:

Modalidades de PI de un vistazo

¡El primero en registrar es quien obtiene el derecho!

MODALIDAD	OBJETO	REQUISITOS SUSTANTIVOS	DURACIÓN MÁXIMA	COSTE APROX. TASAS NNAL.
PATENTE	Inventiones	<ul style="list-style-type: none"> • Novedad • No evidente • Aplicación industrial 	20 años (renovación anual)	1.200€ Anualidades: 18 €- 3ª 750 €- 20ª
MODELO DE UTILIDAD	Inventiones "menores" (excluidos medicamentos y procedimientos)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilidad para su uso o fabricación • Novedad • No muy evidente • Aplicación industrial 	10 años (renovación anual)	100€ Anualidades: 18 €- 3ª 218 €- 10ª
DISEÑO	Forma o apariencia estética	<ul style="list-style-type: none"> • Novedad • Carácter Singular 	25 años (renovación quinquenal)	130€
MARCA Y NOMBRE COMERCIAL	Signos distintivos	<ul style="list-style-type: none"> • Prohibiciones absolutas • Prohibiciones relativas: originalidad 	Indefinida (renovación decenal)	130€ (una clase)

