

**PNT**

**IIS-FJD**

**PROCEDIMIENTO de SOLICITUD**

**PATENTES**

## 1. INFORMACIÓN DE PATENTES

### Patente

Inventiones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

#### ¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA PATENTE?

- **Novedad:** la invención no puede estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no debe haberse hecho accesible al público, ni en España ni en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio **antes** de solicitar la patente.
- **Actividad inventiva:** la invención debe suponer una aportación sobre el estado de la técnica, sin la cual un experto en la materia no podría conseguir el mismo resultado.
- **Aplicación industrial:** el objeto de la invención debe ser susceptible de explotación industrial.
- **Descripción de la invención:** la invención debe estar redactada de manera que se pueda llevar a efecto con la información que contiene la memoria descriptiva.
- No son patentables, al negárseles el carácter de invención, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico comerciales, así como los programas de ordenador (que se protegen por otras vías)

Normativa aplicable, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (LPE)

Oficina Española de Patentes y Marcas

## 2. CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN RELACIÓN AL SECRETO PATENTE

Es muy importante mantener las máxima confidencialidad de los resultados de la investigación que quieren ser patentados, hay que evitar cualquier forma de divulgación tanto escrita como oral en contactos con terceros, dado que si han sido divulgados en publicaciones u oralmente, no podrán ser protegidos bajo patente, porque la difusión previa al depósito de la solicitud de patente resta el requisito de novedad al objeto de la invención.

Esto incluye especialmente:

Publicaciones Abstracts Comunicaciones a Congresos Tesis, etc

En caso de intentar establecer contratos con terceros, bien para su posterior desarrollo o continuación de proyecto de I+D, o de asistencia técnica o licencia, o incluso en contactos preliminares es recomendable la utilización de Acuerdos de Confidencialidad, antes de transmitir cualquier información relativa a los resultados de I+D.

La Unidad de Innovación del IIS-FJD facilitará los modelos de confidencialidad necesarios

### 3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA AUTORÍA Y REPARTO DE BENEFICIO

Para el IIS-FJD conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de fecha Junio 2013 le resultará de aplicación lo dispuesto en norma del IIS-FJD sobre explotación y cesión de invenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes, con las siguientes peculiaridades:

- Todos los derechos de explotación económica, tales como propiedad industrial, secreto industrial, propiedad intelectual, serán ejercidos por IIS-FJD
- La participación en los mismos relativo a titularidad, gestión, explotación, etc., pertenecerá a IIS-FJD.

Por lo tanto la política a seguir por IIS-FJD respecto a Titularidad de la investigación y publicaciones es la siguiente:

- Los derechos generados por el personal propio de IIS-FJD (relación laboral directa) pertenecen a IIS-FJD.
- Los derechos generados por el personal colaborador se definirán en función de la entidad solicitante del proyecto:
  1. Si el solicitante es tiene relación laboral directa con FJD, HIE, HRJ las solicitudes se tramitarán a través del IIS-FJD y se definirán de manera análoga al personal con relación laboral del IIS-FJD
  2. Si el solicitante es la institución del personal colaborador seguirán las normas dicha institución.
- Todas las publicaciones científicas relativas a las actividades llevadas a cabo en IIS-FJD han de mencionarlo expresamente, además de hacer constar los investigadores y el centro al que pertenecen.
- Los derechos generados por el personal del IIS-FJD, entendido éste como se describe más arriba, pertenecen a IIS-FJD.
- Los derechos generados por el personal becario se definirán en función de normativa específica a desarrollar
- Los derechos generados por el personal colaborador se definirán en función de la entidad cotitular de los derechos

Distribución de beneficio:

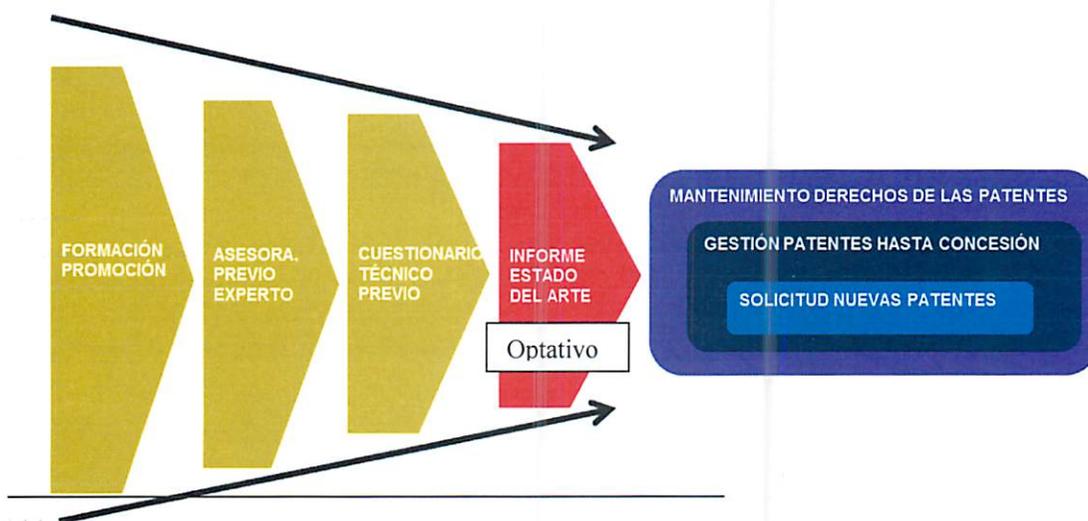
- a) Un tercio para el IIS-FJD.
- b) Un tercio para el autor o autores de la invención.

- c) Un tercio que se distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo Rector del IIS-FJD, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la participación o colaboración de personal distinto al autor o autores de la invención. Este tercio se puede destinar a sufragar gastos de mantenimiento de la patente o valorar asignar en parte al investigador en función del valor estratégico, criterio de oportunidad, etc.

#### 4.PROTOCOLO A SEGUIR ANTE POSIBLE PATENTE

Procedimiento previo a la solicitud de la patente

El esquema general a seguir por el IIS-FJD a la hora de plantear el proceso de análisis de patentes es el siguiente:



#### Circuito de presentación de patente en colaboración con asesor técnico en la materia

La Unidad de Innovación del IIS-FJD es la entidad encargada de asesorar y, en su caso, proteger a través de patente los resultados de investigación provenientes de los investigadores del IIS-FJD.

La Unidad de Innovación del IIS-FJD ha realizado un acuerdo con una empresa de asesoramiento técnico en la materia con la que colabora en la gestión de patentes. En este momento existe un acuerdo con la empresa Clarke and Modet para el asesoramiento, gestión, presentación y seguimiento de las patentes del IIS-FJD

## ¿QUÉ HACER?

Para solicitar un título de propiedad industrial debe realizar los siguientes pasos:

1. Ante la sospecha de un resultado de investigación que pueda ser una futura patente, ponerse en contacto con la Unidad de Innovación, la cual se encargará de facilitar asesoramiento y seguimiento del proceso

Para ello enviar un mail o contactar por teléfono con Verónica García ([vgarcia@fjd.es](mailto:vgarcia@fjd.es))  
Teléfono 91 550 53 54 / 670 77 23 32

2. Comprobar los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Desde la Unidad de Innovación se pondrá en contacto con la empresa de asesoramiento y gestión de patentes con la que el IIS-FJD colabora en la gestión de patentes. En este momento existe un acuerdo con la empresa Clarke and Modet que de forma gratuita y con una primera llamada telefónica ofrecerá un primer asesoramiento al inventor

3. Cumplimentar el Cuestionario de solicitud de patente (ver anexo 1)

En el cuestionario de solicitud se recoge información de:

- \* Objeto de la patente
- \* Inventores
- \* Instituciones implicadas, etc.

4. Hacer una memoria técnica con asesoramiento de Clarke and Modet

La redacción del borrador definitivo de patente estará guiada por el técnico de la Unidad de Innovación.

5. Valoración conjunta del investigador, técnico y Unidad de Innovación acerca de la idoneidad de solicitud de patente y formato para ello: Amplitud de la patente, patente nacional o europea, etc.

6. Consulta con otras empresas/ instituciones implicadas: Patentes compartidas.

Cuando en el diseño de la patente hayan participado otras instituciones, la Unidad de Innovación del IIS-FJD se pondrá en contacto con las entidades implicadas para consultar tanto su interés en participación en la patente como porcentaje de participación en la misma

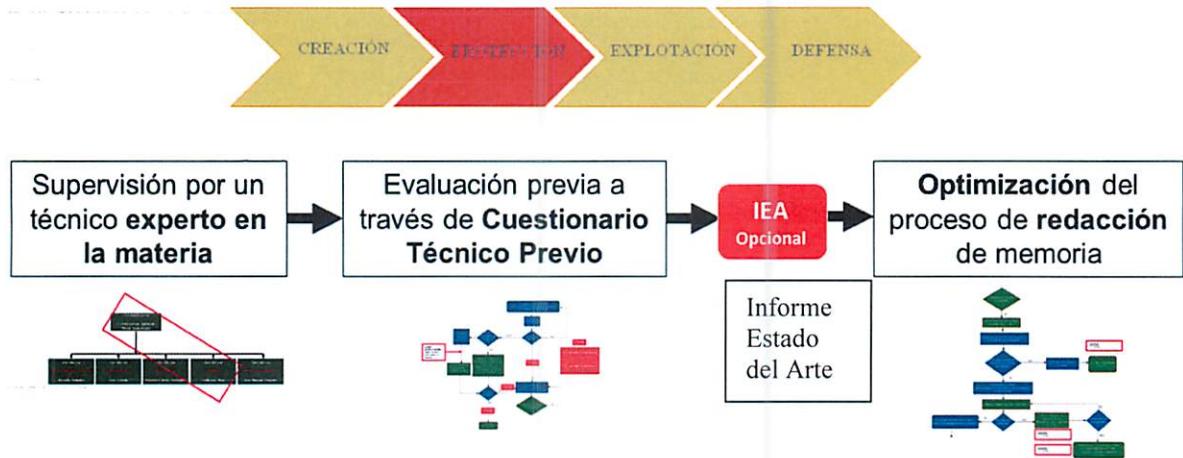
La participación de una institución en una patente viene determinada por la aportación de medios técnicos y/o humanos en la misma. Se ha de analizar la financiación aportada por cada institución, personal y porcentaje de dedicación, etc.

**Las patentes compartidas supondrán la firma de un acuerdo de co-titularidad por parte de sus respectivos representantes legales**

7. Autorización de Dirección Científica / Gerencia IIS-FJD

8. Presentación de solicitud de la patente a la Oficina de Patentes y Marcas (OPM), gestionada por empresa de asesoramiento técnico.

Proceso resumen de presentación de patentes



**COSTES**

PROCESO GRATUITO

PROCESO CON COSTE

#### **4. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES**

Desde la Unidad de Innovación se informará del estado del proceso de tramitación de patentes. En caso de no aprobación o requerimiento de modificaciones por parte de la Oficina de Patentes y Marcas, la Unidad de Innovación, con el asesoramiento de la empresa de gestión procederá al análisis coste/beneficio de las acciones a llevar a cabo

#### **5. PLAZOS DE TRAMITACIÓN DE PATENTES**

##### **1 mes es la media de redacción de patente, pudiéndose acortar en casos necesarios**

Desde que se inician los trámites de solicitud del título de propiedad industrial (patente), hasta que ésta es concedida se pasa por las siguientes fases:

##### 1. Admisión a trámite y otorgamiento de fecha de presentación

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 (art. 15 Regl. modificado por R.D. 441/1994).

##### 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 conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la LPE y en el artículo 17 del reglamento de ejecución.

Si existe algún defecto, la Oficina Española de Patentes y Marcas 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 documentación debe enviarse a la OEPM indicando claramente el número de la solicitud de patente, con el fin de que quede convenientemente registrada su llegada. La contestación al suspenso da origen al pago de la tasa correspondiente.

##### 3. Continuación de procedimiento

Si la solicitud no contiene defectos o una vez subsanados éstos, la OEPM comunica al solicitante que debe pedir la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) 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, sino 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.

#### 4. Publicación de la solicitud

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de solicitud o de prioridad en su caso, una vez superado el examen de oficio y siempre que el solicitante haya pedido la realización del IET, la Oficina Española de Patentes y Marcas 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, si hubiera sido ya elaborado.

#### 5. Realización del Informe del Estado de la Técnica (IET.) y traslado al solicitante

Una vez solicitado el IET, la OEPM procede a su realización conforme a las normas de la Ley y del Reglamento. Del IET se da traslado al solicitante y se pone a disposición del público simultáneamente con la solicitud o en fecha posterior a la publicación de la misma.

Una vez reanudado el procedimiento general de concesión, se abre un plazo de tres meses donde el solicitante tiene la opción de continuar el procedimiento de concesión de su solicitud por el *Procedimiento General de Concesión* o por el *Procedimiento con Examen Previo*.

El análisis del procedimiento a seguir se hará con el asesoramiento técnico especializado de la empresa experta en patentes y marcas

Reanudado el ***Procedimiento General de Concesión***, se abre un plazo de dos meses para que cualquier tercero pueda formular observaciones debidamente razonadas y documentadas con relación a la solicitud de patente e IET publicados. La OEPM a continuación, da traslado de dichas observaciones al solicitante, abriéndose un nuevo plazo de dos meses para que el solicitante formule las observaciones que estime pertinentes al IET, haga los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones de terceros y modifique si lo estima conveniente, las reivindicaciones (nunca aumentando el objeto de la solicitud).

Con el ***Procedimiento con Examen Previo*** el proceso es igual que el procedimiento general, pero tras el IET se puede pedir un examen adicional, si el examinador estima que no hay problemas de novedad o altura inventiva se concede, si no es así no es aceptada.

La diferencia entre ambas vías de solicitud es que con el procedimiento general, tras el IET, la patente siempre se concede tenga o no problemas de novedad o altura inventiva.

Con la modalidad de examen final, se constata que la patente tiene mayor fuerza al ser una invención realmente novedosa y por lo tanto queda contrastado su potencial de explotación productiva. Sin embargo puede suponer la no concesión final de la patente en caso de no aprobación del examen

#### 6. Concesión de la patente

Una vez finalizados estos plazos, la OEPM, con independencia del contenido del IET sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas, procede a la concesión de la patente, anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida junto con el IET y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe.

La concesión implica el pago de los derechos de concesión y anualidades acumuladas; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.

### **6. INFORMACIÓN ADICIONAL/ RECOMENDACIONES**

#### Financiación Patente

La solicitud de patente es un concepto financiable a través de proyectos públicos de investigación siempre y cuando se demuestre la relación con la investigación objeto del proyecto y exista cuantía económica suficiente. Por ello se recomienda tenerlo en cuenta en las solicitudes.

Para los investigadores del IIS-FJD los costes de la solicitud y del mantenimiento de la patente nacional, **corren a cargo del IIS-FJD** siendo el IIS-FJD la institución propietaria del título de propiedad industrial y figurando siempre los investigadores como los inventores de la patente.

#### Plazos

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 que se publica la mención de que ha sido concedida (art. 49, art. 50 LPE).

La publicación de la solicitud en el BOPI, 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).

Los efectos de la patente se circunscriben al territorio nacional.

Transferencia de los Resultados de Investigación protegidos mediante patente:

Una vez solicitado el título de propiedad desde la Unidad de Innovación prestamos el apoyo necesario a los distintos grupos del IIS-FJD para la transferencia de las patentes de nuestra Institución al sector productivo, de tal manera que puedan ser trasladadas a la sociedad una importante oferta de ideas innovadoras en constante renovación.

Diseñamos un plan de promoción personalizado, mediante un análisis y estudio detallado de los resultados obtenidos, realizando una búsqueda de posibles empresas interesadas en ellos. Disponemos de distintas herramientas (tanto regionales como europeas) destinadas a la transferencia de nuevas tecnologías.

Conscientes de la complejidad del proceso de transferencia de la propiedad industrial, solicitamos su colaboración para poder recabar información sobre su patente que nos pueda ayudar durante este proceso.