

Protección y gestión de la propiedad industrial

Para la buena gestión de la información técnica sensible de una empresa hay que considerar la protección mediante patente y la utilización de la información contenida en los documentos de patente

Luis Sanz Tejedor
Elena Rojas Romero

La famosa frase "que inventen ellos" de Unamuno nunca fue más controvertida que en los tiempos que corren. Estamos en tiempos de cambio vertiginoso en los que los pequeños detalles marcan la diferencia entre competidores y ofrecen el valor añadido suficiente para sobrevivir en el futuro... o no. El conocimiento y la información pueden ser objeto de protección sea mediante patentes, cláusulas de confidencialidad o incluso secretos industriales.

En el año 2013 España destinó el 1,3% de su PIB a la I+D+i. Siguiendo la lógica de los números, resulta incomprensible por qué, en muchos casos, las empresas, tanto públicas como privadas, se batan el cobre en la asignación de recursos para desarrollar su actividad investigadora y, posteriormente, los escatiman y se muestran negligentes a la hora de abordar la protección de los resultados de tan costoso esfuerzo económico y humano. Subestimar el valor de la protección de la invención en términos de competitividad puede, en muchos casos, marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito. La propiedad industrial en España se gestiona a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, que es la institución encargada de la tramitación y posterior concesión o denegación de derechos. Por otro lado, los documentos de patente son una fuente de información técnica de gran valor para la industria. En este sentido, la OEPM mantiene las bases de datos de patentes y proporciona servicios de información tecnológica que pueden ser de gran valor para competir en el mercado.

Así, para una buena gestión de la información técnica sensible de una empresa, sería necesario atender a dos aspectos: la protección mediante patente y la utilización de la información contenida en los documentos de patente.

Conferencias temáticas

La obtención de un derecho de patente constituye una fórmula magistral que permite al inventor obtener una posición de

ventaja en el mercado mediante el reconocimiento de una situación de monopolio comercial durante un período de tiempo limitado. Dicha ventaja se otorga en justo pago al inventor por su contribución, puesto que el registro de un derecho de patente conlleva, necesariamente, que la información en la que consiste la invención sea divulgada y dada a conocer a terceros, quienes dispondrán de una valiosa información que no podrán explotar comercialmente durante ese período de tiempo pero sí utilizar como base para el desarrollo de la tecnología. Con ello se hace pública información técnica que, de otro modo, permanecería oculta, evitando así la inver-



Sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas en Madrid. Foto: OPEM.

sión en tecnología ya obsoleta y haciendo posible el desarrollo tecnológico sobre la base, no solo de lo ya conocido, sino de lo que es tendencia en el sector.

A pesar de que el término "patente" es algo conocido por todo el mundo, muy pocas personas son capaces de definir qué es. Una patente no es una invención, ni una innovación, ni algo nuevo o inventivo y, sin embargo, todos estos conceptos entran en la esencia de una patente, que es un título jurídico que permite a su poseedor impedir que otros fabriquen o comercialicen la invención que en él se describe. Este título se adquiere por registro en las oficinas de patentes.

Por lo tanto, el derecho de patente es un derecho registral que se obtiene mediante su registro ante una autoridad de registro de patentes que puede ser una oficina nacional de un Estado, regional o reconocida para el otorgamiento de títulos válidos en varios Estados, como en el caso de la Oficina Europea de Patentes o ante una instancia internacional como la Oficina Internacional.

La determinación del alcance territorial de la patente constituye una más de las elecciones estratégicas del solicitante, quien podrá optar por solicitar un título nacional, europeo o coordinar la obtención de pluralidad de títulos nacionales a través de una solicitud única mediante el sistema de patente PCT. El sistema PCT es lo que habitualmente se conoce como "patente mundial", concepto que no existe, ya que el PCT es un sistema de tramitación que unifica requisitos en los países contratantes pero que no termina en la concesión de una patente.

Así, según el mercado al que se destinen los productos que incorporan la invención o las licencias que pudieran llegar a firmarse, habrá que evaluar la mejor estrategia y vía de protección. En el caso de que el campo de acción sea nacional, parece que con una solicitud de patente nacional sería suficiente y parece también lógico que empresas cuyo ámbito de actividad es la Unión Europea utilicen una estrategia basada en la Patente Europea o el PCT. No obstante, los cambios del mercado y de las condiciones pueden hacer necesario cambiar la estrategia sobre la marcha, por lo que es siempre conveniente optar por soluciones flexibles. No hay que olvidar que durante un año a partir del primer depósito, se puede extender la solicitud a otros países o incluso al PCT, lo que permitiría esperar adicionalmente otros 18 meses antes de solicitar patentes nacionales en aquellos países miembros del PCT (todos los de la OCDE y muchos en desarrollo). Por tanto, con una pequeña inversión (solicitud nacio-

nal) se gana tiempo (28 meses) para decidir el camino que más pueda interesar.

Mediante patente se puede proteger un producto o un procedimiento para la obtención de un producto siempre que consista en una invención nueva que implique actividad inventiva y sea susceptible de fabricarse o aplicarse industrialmente.

Antes de depositar la documentación en una oficina de patentes, incluso antes de redactar la solicitud, es conveniente realizar una búsqueda previa para conocer qué han protegido otros solicitantes en el mismo campo de la invención y, de este modo, adaptar la redacción de nuestra solicitud de manera que tenga mayores posibilidades de llegar a buen término. Conviene recordar que en el estado de la técnica se pueden encontrar patentes que sean similares o anticipen la actividad inventiva de la invención que se quiere proteger y que no se explotan y son desconocidas (a pesar de estar publicadas) para el gran público.

Solicitud de patente y registro

El procedimiento de registro se inicia con la presentación de una solicitud de patente en la que se definen los términos de la protección solicitada: se define la invención sobre la que se solicita el derecho de exclusiva. De ahí la importancia de la buena redacción de la solicitud de patente cuyos términos acotan, a su vez, el derecho del solicitante, tanto para ejercer activamente su monopolio, fabricando y vendiendo sus productos, como para hacer respetar esa situación de monopolio por terceros.

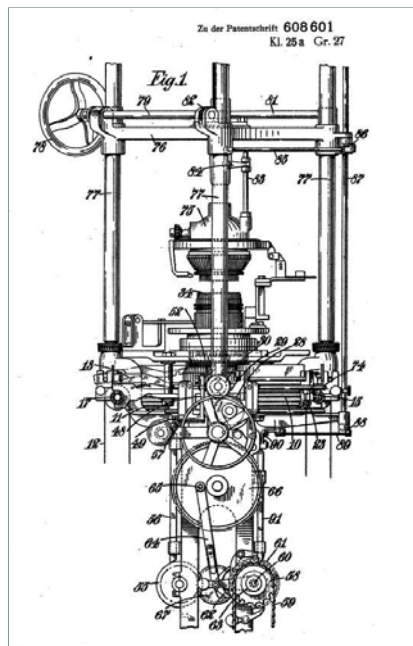
La presentación es uno de los hitos más relevantes del procedimiento, ya que en ese momento queda fijada la "fecha de presentación" que constituye el parámetro temporal por el que se rigen otros trámites del procedimiento, por ejemplo, fija el momento en que se considera el estado de la técnica, fija el plazo para la publicación de la solicitud, etc.

Durante la tramitación es posible modificar la solicitud siempre y cuando dichas modificaciones se ajusten a la normativa y no supongan una ampliación del contenido de la solicitud original. Si se diera este último extremo, podría ser necesario modificar la fecha de presentación, lo cual tiene inconvenientes en cuanto a los documentos que pueden servir para comprometer la novedad o la actividad inventiva de nuestra patente.

El procedimiento está diseñado para que el solicitante compre tiempo y estruc-

turado de manera que solo se pasa a la siguiente fase cuando se ha superado la anterior, permitiendo al solicitante ajustar y modular cuestiones técnicas y/o recursos económicos. El hecho de que la legislación de la mayoría de países (y especialmente los de la OCDE) difiere del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 hace que no existan grandes diferencias entre los Estados, por lo cual se trata de un procedimiento con una estructura similar al de los principales países de nuestro entorno.

Todo el procedimiento de tramitación de patentes se orienta a conseguir delimitar claramente el alcance de la protección y a dilucidar si la invención cumple los requisitos de patentabilidad,



Ejemplo de documento de patente. Foto: OPEM.

si es nueva, tiene actividad inventiva y aplicación industrial. El procedimiento también contempla la intervención de terceros cuyos derechos puedan afectados por la nueva solicitud.

A pesar de lo anterior, es posible que el solicitante pueda desear una concesión rápida, en cuyo caso, puede optar, cuando se cumplan una serie de requisitos, por lo que se conoce en España como procedimiento CAP (Concesión Acelerada de Patentes). Este procedimiento reduce considerablemente los plazos de concesión sin que suponga un sobrecoste para el solicitante. El acortamiento de los plazos de tramitación

será tanto mayor cuanto más diligencia tenga el solicitante en el cumplimiento de trámites sin agotar los plazos.

Utilización de la información de los documento de patente

Así, uno de los principales objetivos de las patentes es la delimitación de derechos, pero no es el único. Se utilizan en distintos ámbitos con distintos objetivos: en sistemas de I+D se usan como indicadores de la intensidad de innovación de las empresas, organizaciones o países, para determinar tecnologías nuevas o para resolver problemas técnicos específicos, incluso para encontrar socios tecnológicos; en la valoración de tecnologías y de intangibles se usan para determinar de la conveniencia de comprar o desarrollar tecnología o incluso en la negociación de licencias; en cuanto a la estructura del mercado, sirven para conocer mejor a la competencia, así como las líneas maestras que definen su futuro tecnológico.

En muchos casos, los documentos de patentes son una fuente primaria de información técnica y los usos pueden trascender una sola aplicación y servir a varios objetivos. Es muy curioso observar el poco valor técnico que en España se presume que tienen las patentes y, sin embargo, sirven para hacer una radiografía muy ajustada a la realidad de los sectores, empresas, lugares geográficos en los que más conocimiento se está generando en un área geográfica determinada.

El hecho de que todas las patentes estén publicadas, con un formato estándar en todo el mundo, con una serie de códigos que facilitan su comprensión y en muchos casos traducidas a varios idiomas las convierte en una fuente de conocimiento e información accesible, económica y rápida para todo el mundo.

Aunque la sociedad está cambiando su concepción sobre la propiedad industrial (a la fuerza obliga el mercado) aún hay muchas empresas que descartan su uso sin haberse planteado que es un arma vital para competir, e incluso para sobrevivir. Por todo ello, para poder capitalizar los esfuerzos de innovación, investigación, mejora de productos y servicios, se hace preciso definir una estrategia de protección de la información, uno de cuyos pilares, quizá el más importante, es la propiedad industrial.

Luis Sanz Tejedor es jefe de área de Patente Mecánica Aplicada de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); **Elena Rojas Romero** es jurista del área Jurídica y Patente Europea y PCT de la OEPM.