

5

# La Protección de las Innovaciones en España

Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas



# Introducción

Toda innovación, sea una invención o una creación de forma, es susceptible de protección legal mediante una modalidad de propiedad industrial que garantiza a su titular un derecho exclusivo a impedir a terceros que exploten su innovación.

Las invenciones se protegen mediante patentes o modelos de utilidad y las creaciones de forma mediante el diseño industrial.

En ambos casos, la razón básica de la protección legal es la misma: asegurar que el innovador rentabilice la inversión necesaria para obtener la innovación, protegiéndole frente a usurpaciones de terceros.

En este folleto se describen los aspectos esenciales de la legislación española que protege las innovaciones, para cada una de sus modalidades pero, previamente, se expondrán algunas consideraciones generales sobre las mismas.

# 01 | La protección legal de las innovaciones

Comenzando por las invenciones, se suele decir en términos generales que la patente y, análogamente el modelo de utilidad, encierra una relación contractual entre el autor de una invención y el Estado.

La prestación del Estado consiste en otorgar al inventor un derecho exclusivo a impedir a terceros que exploten su invención durante veinte años desde la fecha de presentación de la solicitud (diez años en el caso del modelo de utilidad), en los que éste puede obtener el retorno de la inversión efectuada para producir la invención y los beneficios que compensen el riesgo asumido.

A cambio de ese derecho -y esas son, por así decirlo, las prestaciones del inventor- el Estado divulga la invención para enriquecer el patrimonio tecnológico del país y obliga al inventor a explotarla (en unas determinadas condiciones) para asegurar que la tecnología patentada se utilice realmente.

En principio, parece que las condiciones para obtener una patente (o un modelo de utilidad) son “duras” cuando, por otra parte, el inventor no necesita de la patente (o el modelo de utilidad) para explotar una invención, ya que puede hacerlo libremente.

En la explotación de una invención sin protección legal, además, el inventor mantiene en secreto su invención, ya que no la divulga más que en sus resultados, en los productos que sitúa en el mercado.

## ¿Por qué es necesaria y conveniente, pues, la patente (o el modelo de utilidad)?

La esencia de esos derechos de propiedad industrial es impedir que los terceros exploten la invención protegida sin el consentimiento del titular; por tanto, confieren un monopolio de explotación al inventor que difícilmente puede obtener por el sistema de mantener en secreto su invención sin ninguna protección legal, dadas las características de la sociedad actual.

Ese derecho compensa suficientemente las obligaciones que conlleva, como lo demuestra el hecho de que los principales agentes de innovación en el mundo siguen una política sistemática de proteger mediante patentes (o modelos de utilidad) sus innovaciones.

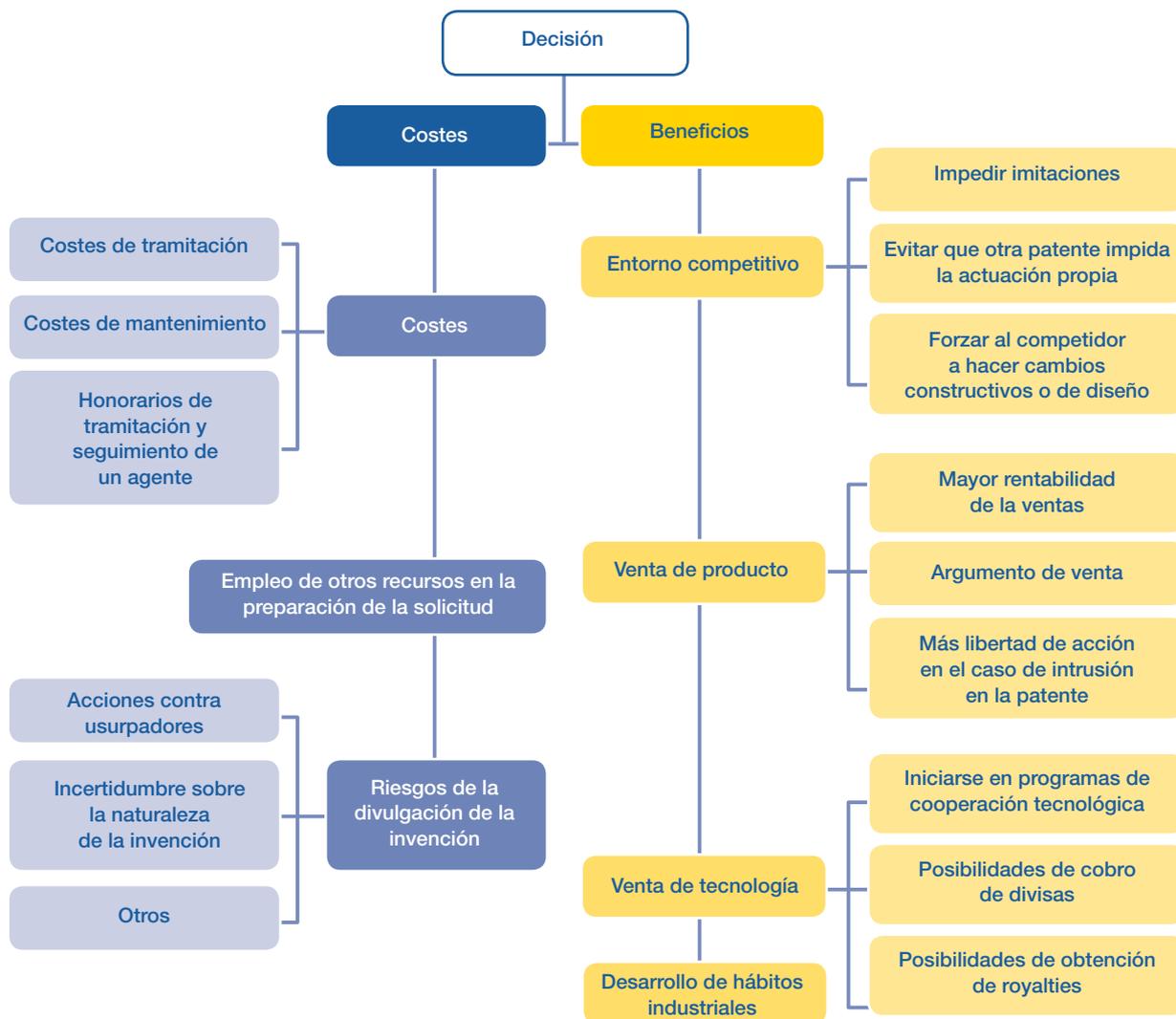
Por otra parte, la divulgación de la invención, aunque debe ser lo suficientemente detallada como para que “un experto medio en la materia pueda ejecutarla”, no implica que se facilite con ello la “usurpación” de la patente.

Para explotar adecuadamente la invención suele ser preciso, además, un determinado “know-how” que sólo posee el inventor y, por tanto, alguien interesado en la tecnología patentada considerará probablemente más conveniente obtener una licencia del inventor -a cambio de royalties tanto por la patente en sí como por el “know-how” e incluso por asistencia técnica- que intentar por sí mismo la explotación y, sobre todo, asumir el riesgo de infringir un derecho.

En este sentido, la divulgación de la patente es, pues, un elemento de difusión de la misma de cara a su comercialización.

En todo caso, la decisión de proteger una invención mediante una patente o un modelo de utilidad encierra un cálculo de costes y beneficios porque, además de las contrapartidas mencionadas, obtener una patente (o un modelo de utilidad) tiene un coste y una vez obtenida la patente es preciso el pago de anualidades para mantener vigente el derecho.

## Elementos integrantes de la decisión de patentar



En España esos costes son muy bajos y por sí mismos no deben ser un elemento disuasorio en la decisión de patentar si la invención tiene un valor real.

Finalmente, en la decisión de patentar pueden influir otros elementos como el desarrollo de hábitos de “buena conducta industrial” que van implícitos en el hecho de la sistematización y documentación de las invenciones necesarias para la presentación de una solicitud de patente.

En el cuadro “Elementos integrantes de la decisión de patentar” se recogen los distintos elementos en juego a la hora de tomar la decisión de patentar.

En el caso de la protección del diseño industrial, sea éste bidimensional o tridimensional, la necesidad de la protección es, sin embargo, evidente. Un diseño industrial no puede, por su propia naturaleza, mantenerse en secreto y; por tanto, la única garantía de su explotación en exclusiva es su protección.

## 02 | Tres alternativas para la protección de las innovaciones

En España existen tres alternativas para la protección legal de las invenciones:

- Por vía nacional: Ley de Patentes de 1986
- Por vía europea: Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas
- Por vía internacional: Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

La protección legal de las creaciones de forma está contenida en la Ley 20/2003, de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE 8 de julio de 2003, num. 162).

La Ley de 1986 establece dos procedimientos básicos de concesión de patentes: con “Informe sobre el Estado de la Técnica”, que entró en vigor en 1991, y con “Examen Previo”, desde el R.D. 996/2001. Hasta la entrada en vigor del primero de los procedimientos enunciados, la Ley estableció un procedimiento de concesión sin Informe sobre el Estado de la Técnica.

Ninguno de los procedimientos básicos garantiza la validez de la patente -cuestión que, en caso de ser debatida, debe ser resuelta en los Tribunales- pero en ambos casos se lleva a cabo una publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica que indicará los antecedentes existentes que puedan afectar a la novedad y la actividad inventiva de la invención.

Para los Modelos de Utilidad la Ley de Patentes de 1986 establece un único procedimiento de concesión con llamamiento a oposiciones.

## 03 | Las patentes de invención

### Invenciones patentables

Una invención es patentable cuando es nueva, implica una actividad inventiva y tiene aplicación industrial.

Una invención es nueva cuando no forma parte del “estado de la técnica”. Por tanto, no se debe hacer pública de ninguna manera y en ninguna parte antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. En caso contrario, dicha publicidad habría incorporado la invención al “estado de la técnica” y destruiría la novedad.

Se considera que implica actividad inventiva cuando, al compararla con lo conocido, no resulta obvia para un experto en la materia.

La característica de aplicación industrial supone que la invención pueda ser fabricada o utilizada en cualquier industria, entendida ésta en el sentido más amplio.

La concesión de una patente no garantiza que la invención patentada cumpla esos requisitos de patentabilidad en toda su extensión. Un Tribunal, a instancia de parte, puede decretar la nulidad de una patente si se demuestra que no cumple los requisitos legales.

### Invenciones no patentables

Por muy ingeniosos, originales o beneficiosos que sean, no se consideran invenciones y por tanto no pueden ser patentables los descubrimientos; las teorías científicas y métodos matemáticos; las obras artísticas, científicas o literarias que se protegen a través de los derechos de la propiedad intelectual; los planes, reglas o métodos para juegos o actividades intelectuales o económico-comerciales; las formas de presentar informaciones; los programas de ordenadores.

Aún cuando se tratara de una invención no incluida en ninguno de los casos anteriores, no podrán patentarse las razas animales o variedades vegetales, los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales ni aquellas invenciones cuya explotación comercial pueda ser contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Tampoco se considera patentable el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá ser patentable.

## Derecho a la patente

Tiene derecho a la Patente el inventor, o el que haya obtenido de éste o sus causahabientes el derecho a la invención.

En el caso de una misma invención realizada por varias personas independientemente unas de otras, rige el sistema de preferencia por la primera presentación de una solicitud de patente (frente a otros sistemas, como el norteamericano, que establecen la preferencia por el que primero obtuvo la invención).

Si varias personas realizan una invención conjuntamente, el derecho a la Patente pertenecerá en común a todas ellas.

Una gran parte de las invenciones son laborales, es decir, son invenciones realizadas por personas que están trabajando en una empresa, en organismos públicos o privados de investigación, etc, utilizando los conocimientos y medios que estas entidades proporcionan en el desempeño de sus tareas habituales. La titularidad de estas invenciones corresponde a la empresa u organismo, si bien el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

## Procedimientos de concesión

Como se ha dicho anteriormente, la Ley de Patentes de 1986 contiene dos procedimientos de concesión: un procedimiento general, en el que se elabora un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) cuyo objetivo es informar de divulgaciones anteriores de elementos iguales o similares a la invención, que sean necesarios para valorar la novedad y la actividad inventiva de la misma, y un procedimiento de concesión con examen previo, en el que además del IET se realiza un examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad inventiva así como de la suficiencia de la descripción.

En el caso de que la tramitación de la solicitud de patente tenga lugar por el procedimiento general, se concederá la patente al final de la tramitación, independientemente del contenido del IET.

Sin embargo, en el caso de que la tramitación se realice por el procedimiento con examen previo, la concesión o denegación de la patente está condicionada al resultado del examen de fondo y a la subsanación de las objeciones señaladas en el mismo.

Ambos procedimientos de concesión presentan una primera fase de tramitación común hasta la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica. Se describen a continuación las etapas comunes a ambos procedimientos y, posteriormente, las relativas a cada uno de ellos por separado.

## **Etapas comunes a los dos procedimientos de concesión**

### **Admisión a trámite y otorgamiento de fecha de presentación**

El otorgamiento de la fecha de presentación de la solicitud se produce cuando se entrega la siguiente documentación:

- Instancia por la que se solicita la patente que contenga, al menos, el título de la invención, los datos de identificación del solicitante y del representante, en su caso, con indicación de su nombre y apellidos o denominación social, domicilio y nacionalidad y la firma del solicitante o de su representante.
- Una descripción de la invención
- Una o varias reivindicaciones
- El justificante de pago de la tasa correspondiente

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 otorgar una fecha de presentación. Si así ocurre, la fecha de presentación será la fecha inicial en la que se depositó la solicitud. Si por el contrario existen deficiencias, éstas se notifican al solicitante otorgando un plazo de un mes para su corrección. De no hacerlo, la solicitud se considerará desistida. Si subsana los defectos detectados, la fecha de presentación queda modificada, pasando a ser la fecha en la que haya presentado la nueva documentación.

### **Examen de la solicitud**

Una vez adjudicada fecha de presentación se procede al examen de la solicitud conforme a los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento de ejecución. Si existe algún defecto, la OEPM 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.

Si la solicitud no contiene defectos o una vez subsanados éstos, la OEPM comunica al solicitante, mediante la notificación de continuación de procedimiento, que debe pedir la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). Tanto la petición como el pago de la tasa se pueden hacer en el plazo de quince meses desde la fecha de presentación de la solicitud o en el plazo de un mes a contar desde la comunicación de la OEPM de que debe realizar la petición. En caso de no pedir la realización del IET o de no abonar la tasa correspondiente, la solicitud se considerará retirada.

### **Realización del IET y la opinión escrita**

Una vez solicitado el Informe sobre el Estado de la Técnica, la OEPM procede a su realización. A continuación, se dará traslado al solicitante del informe así como de todos los documentos citados en el mismo. El informe incluye una opinión escrita, preliminar y sin compromiso, acerca de si la invención objeto de la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad, en particular si, con referencia a los resultados de la búsqueda, la invención se puede considerar nueva y que implica actividad inventiva.

### **Publicación de la solicitud y del IET**

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación (o de prioridad, en su caso), la OEPM 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.

La mención en el BOPI de la publicación del IET da lugar a la interrupción del procedimiento de concesión por un periodo de tres meses durante el cual el solicitante tiene las siguientes opciones:

- solicitar la realización del examen previo
- solicitar la reanudación del procedimiento general de concesión

Ambas solicitudes se deben realizar por escrito (para lo cual la Oficina dispone de formularios a tal efecto). En el caso de no ejercer ninguna de estas acciones, la OEPM procederá de oficio a la reanudación del procedimiento general de concesión una vez finalizado el plazo otorgado al efecto.

## **Continuación por el procedimiento general de concesión**

### **Reanudación del procedimiento general. Observaciones de terceros**

Tanto en el caso de petición expresa como en la acción de oficio, la OEPM publicará la mención en el BOPI de que se reanuda el procedimiento general de concesión. Con dicha publicación, se abre un plazo de dos meses para que cualquier tercero pueda formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, sobre la novedad y la actividad inventiva de la invención.

### **Traslado de observaciones. Modificación de reivindicaciones**

Finalizado el plazo de observaciones, la OEPM da traslado de las mismas al solicitante, abriéndose un nuevo plazo de dos meses para que 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 para obviar una posible falta de novedad o actividad inventiva. Se debe tener en cuenta que esta modificación de reivindicaciones no puede suponer un aumento del objeto de la invención.

### **Concesión de la patente**

Finalizado el plazo señalado, la Oficina examina, en su caso, la modificación de reivindicaciones. Si las nuevas reivindicaciones no pueden ser admitidas, por suponer un aumento o una modificación inadmisibles del objeto de la invención, la OEPM lo notificará al solicitante para que en el plazo de 10 días formule las alegaciones que estime convenientes.

Por último, y con independencia del contenido del Informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas, la OEPM 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; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.

Para que una patente siga en vigor, hasta los veinte años a partir de la fecha de presentación, que es la duración temporal del monopolio, el titular deberá hacer frente a unas tasas anuales de mantenimiento, que van incrementándose escalonadamente desde la primera anualidad hasta la correspondiente al último período.

## **Continuación por el procedimiento de concesión con examen previo**

### **Reanudación del procedimiento de concesión con examen previo**

Si se realiza la petición de realización de examen previo y se abona la tasa correspondiente, la Oficina publicará en el BOPI la reanudación del procedimiento de concesión con examen previo. Junto con la petición de realización de examen, se puede presentar (por triplicado) un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, a fin de obviar las posibles objeciones de falta de novedad y actividad inventiva que se pueden deducir del IET. Se debe tener en cuenta que dicha modificación no puede referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda y que no pueden suponer un aumento del objeto de la invención.

### **Oposiciones de terceros**

La publicación de la reanudación del procedimiento con examen previo abre un plazo improrrogable de dos meses para que cualquier interesado pueda oponerse a la concesión de la patente alegando, de forma razonada y documentada, la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la concesión, incluyendo la falta de novedad y/o actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción.

### **Examen de fondo**

Una vez transcurrido el plazo de presentación de oposiciones, la OEPM procederá al examen de fondo de la solicitud, esto es, el examen de la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción.

Si no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún requisito que lo impida, la OEPM concederá la patente solicitada.

### **Traslado de los resultados del examen y de las oposiciones presentadas**

Si se presentaran oposiciones o del examen realizado resultase la falta de algún requisito que impida la concesión de la patente, la OEPM notifica al solicitante las objeciones existentes y da traslado de las oposiciones presentadas. En el plazo de dos meses desde la recepción de la notificación, el solicitante puede modificar la descripción y las reivindicaciones sobre la base del resultado del examen así como contestar a las oposiciones presentadas. En caso contrario, se denegará la solicitud de patente.

Aún cuando no se hayan presentado objeciones por parte de la OEPM pero sí existan oposiciones de terceros, el solicitante está obligado a contestar a dichas oposiciones. De no ser así, la Oficina denegará la patente solicitada.

### **Examen de las modificaciones. Resolución motivada**

Transcurrido el plazo mencionado, la OEPM examina las modificaciones presentadas por el solicitante y/o la contestación a las oposiciones de terceros.

Si subsisten objeciones que impidan la concesión de la patente, la OEPM emite una nueva notificación (resolución motivada) otorgando un plazo de un mes para la contestación.

## Resolución del expediente

### Concesión

La OEPM procederá a la concesión de la patente cuando la contestación a las objeciones presentadas, tanto como resultado del examen y/o oposiciones de terceros como, en su caso, a la resolución motivada, subsane las objeciones señaladas.

En el anuncio de la concesión en el BOPI se incluirá la mención de que la misma se ha realizado con examen previo de la novedad y la actividad inventiva de la invención que constituye su objeto.

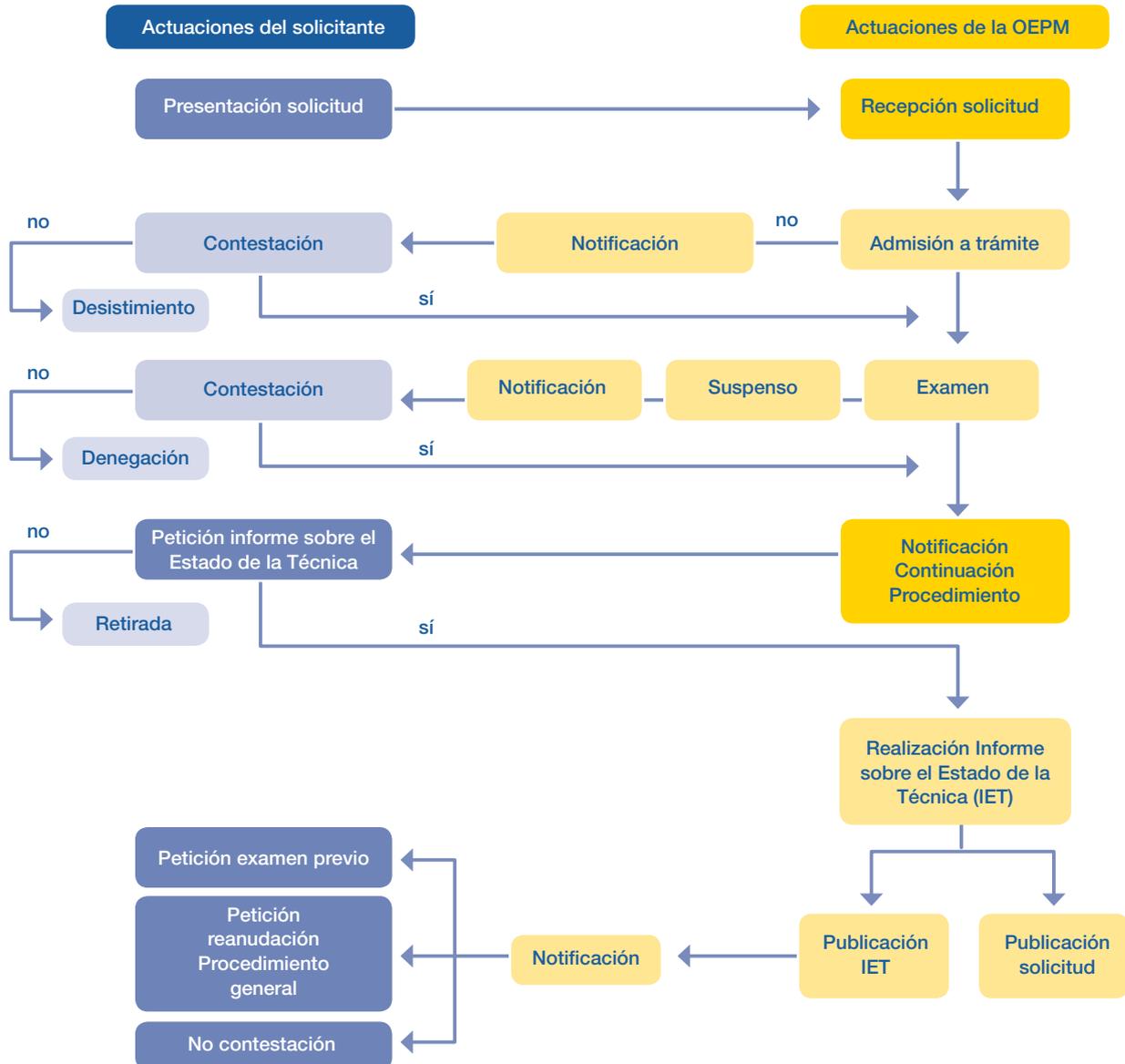
La concesión implica el pago de los derechos de concesión; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.

### Denegación

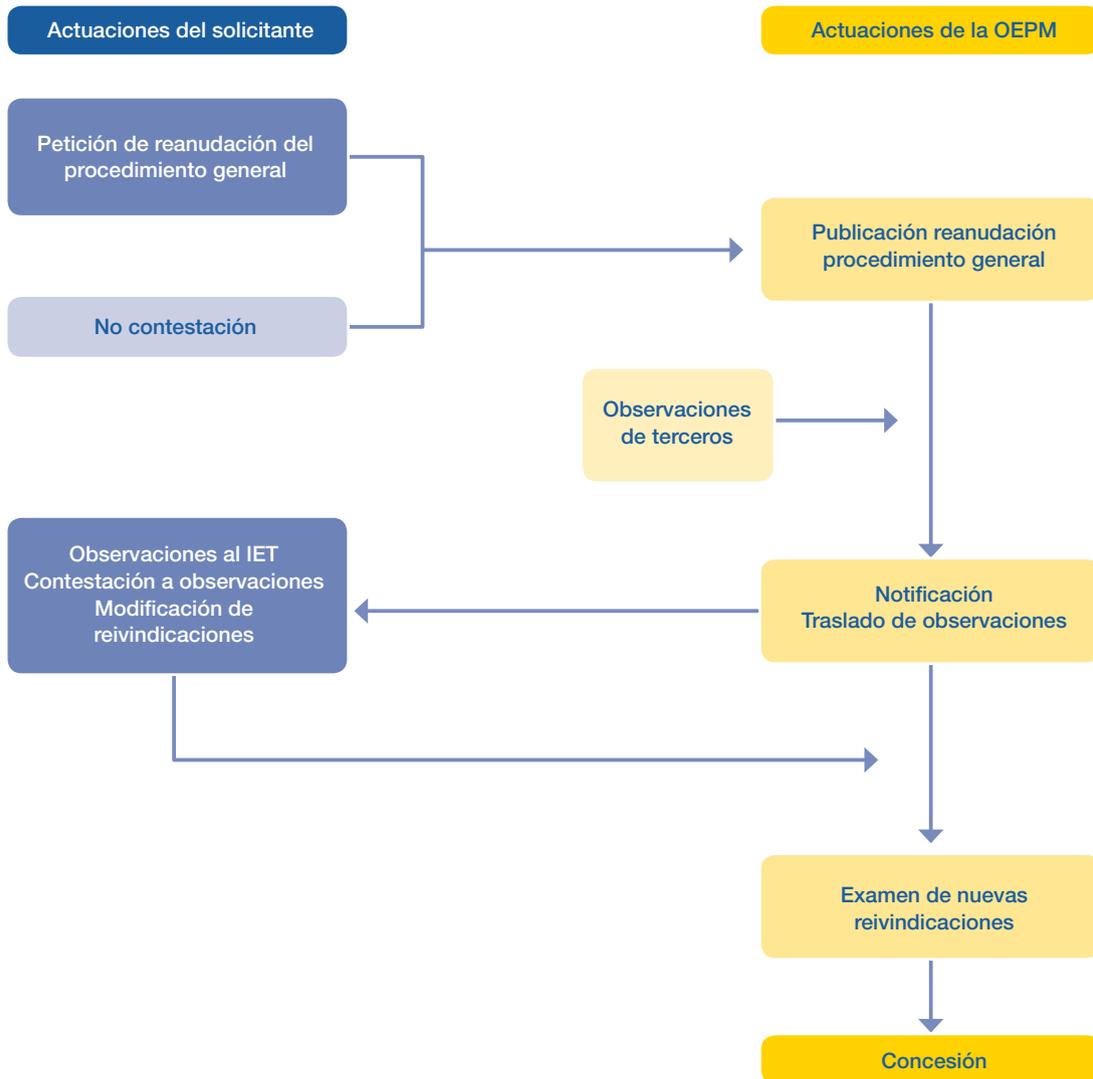
La OEPM denegará la solicitud de patente si el solicitante no responde a las notificaciones realizadas o si no se subsanan adecuadamente las objeciones presentadas.



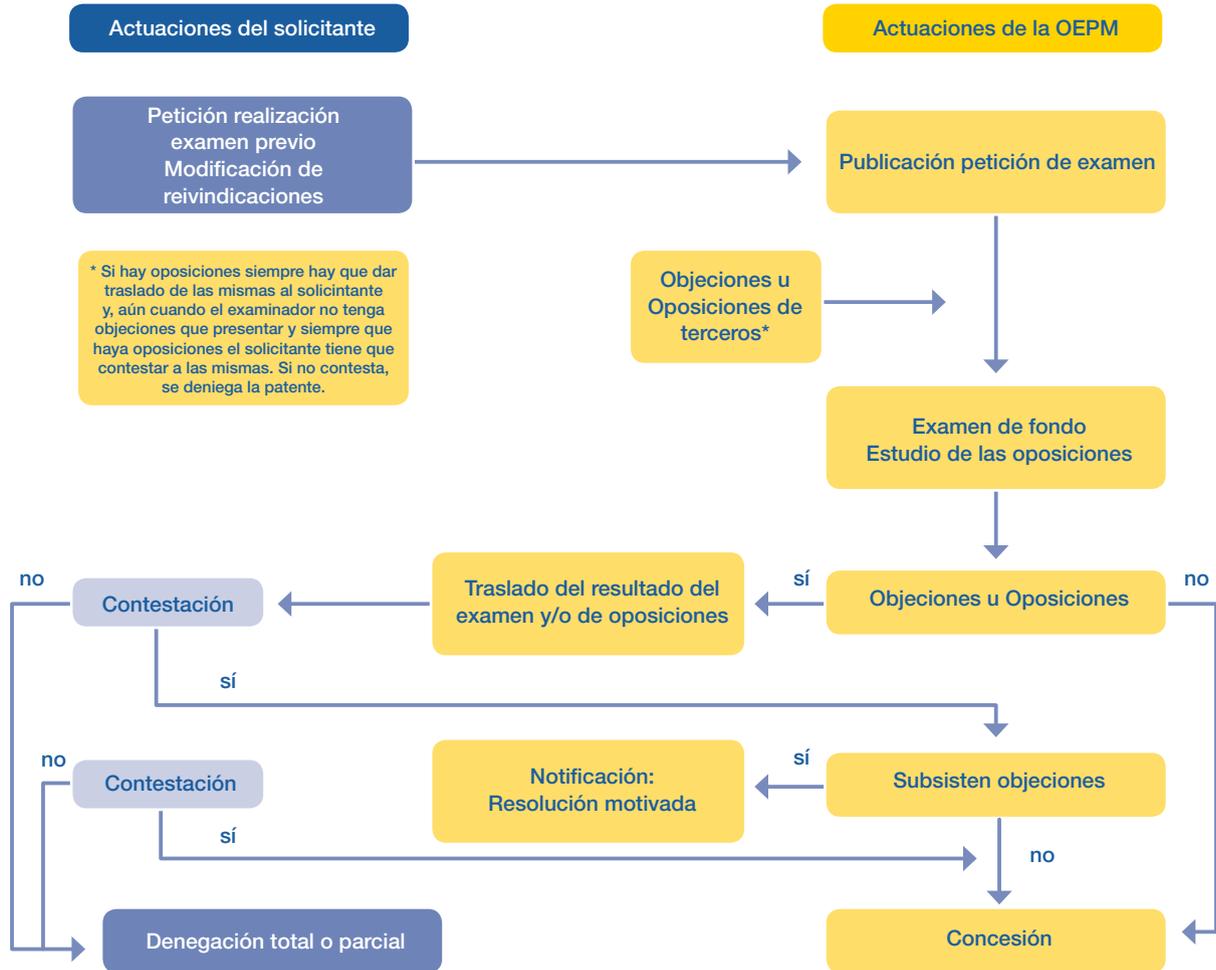
## Etapas comunes a los dos procedimientos de concesión



## Continuación por el procedimiento general de concesión



## Continuación por el procedimiento de concesión con examen previo



## 04 | Modelos de utilidad

### Procedimiento de concesión

Serán protegidas mediante modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja práctica para su uso o fabricación. Pueden ser: utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos.

El modelo de utilidad se diferencia de la patente por el menor nivel inventivo.

### Invenciones no protegibles como modelo de utilidad

Además de todo aquello que no puede ser protegido como patente (descubrimientos, reglas de juego, invenciones contrarias al orden público...), no pueden ser protegidas por un modelo de utilidad las invenciones de procedimiento, ni los productos químicos ni los alimenticios.

### Derecho al modelo de utilidad

Todo lo referente a la titularidad de patentes es aplicable a modelos de utilidad.

### Procedimiento de obtención de un modelo de utilidad en España

- Presentación de solicitud

Esta fase del procedimiento es análoga a la de las patentes.

- Examen formal de la solicitud

La OEPM procederá a examinar si la solicitud cumple todos los requisitos formales y ciertos requisitos técnicos; en caso de encontrar algún defecto se le notificará al solicitante para que lo subsane.

- Publicación de la solicitud

Resuelto favorablemente el examen formal, la OEPM pondrá la solicitud a disposición del público y publicará sus reivindicaciones y dibujos en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

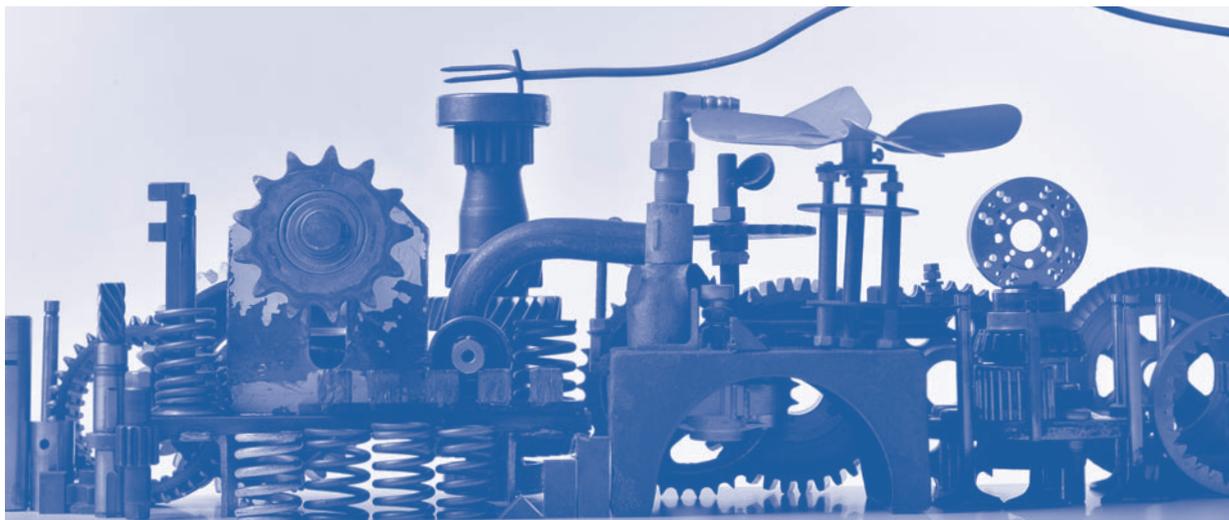
- Oposiciones

A partir de ese momento, cualquier persona con interés legítimo podrá oponerse a la concesión.

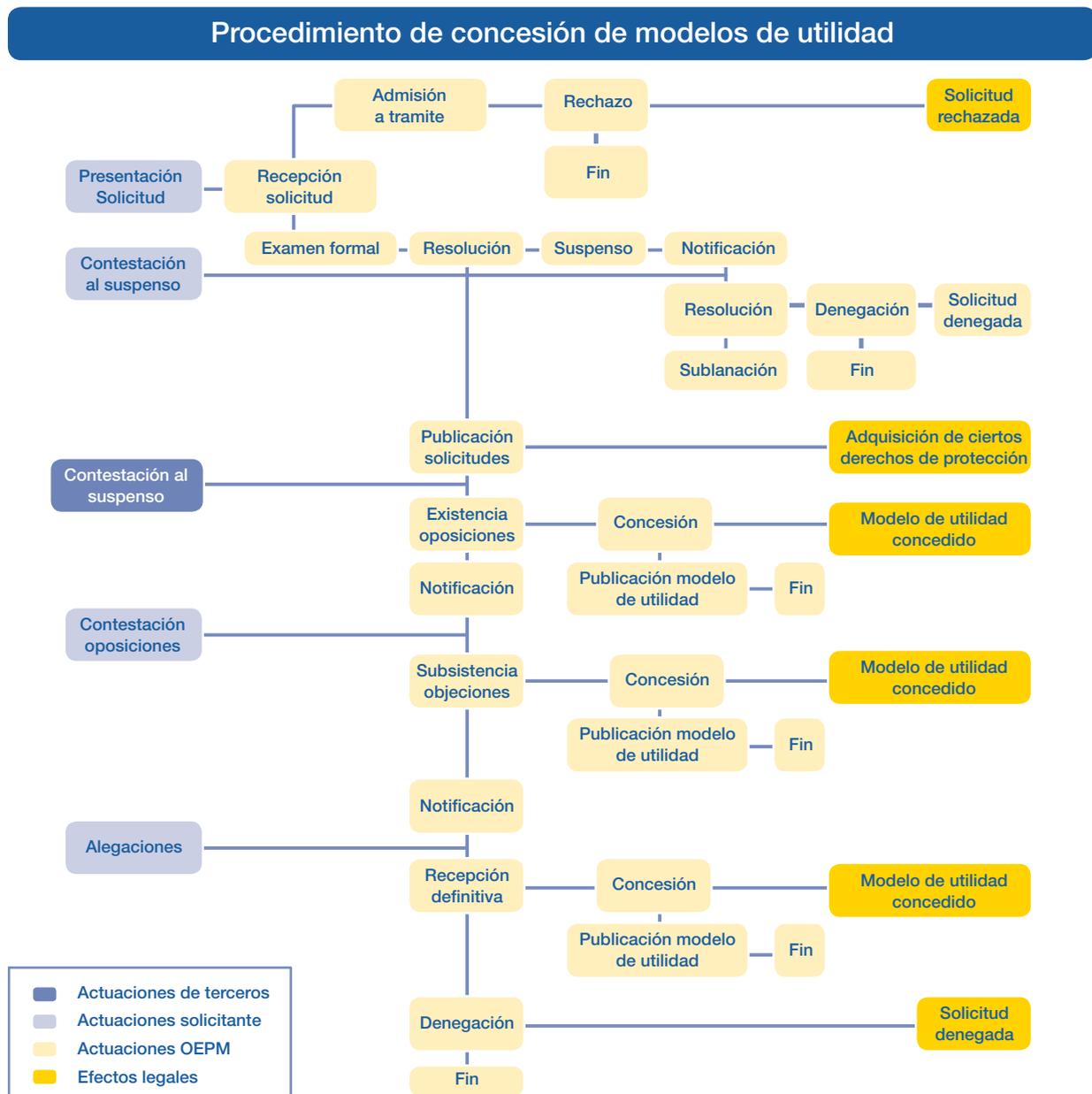
Si no hay oposiciones, la OEPM concederá la solicitud.

- Resolución

En caso de que se presenten oposiciones, el solicitante podrá contestar a las mismas alegando las razones que considere oportunas o modificando las reivindicaciones (siempre en sentido restrictivo respecto al alcance de la solicitud). Estudiadas las oposiciones y la contestación a las mismas si las hubiere, la OEPM concederá o denegará la solicitud mediante un acuerdo razonado. Al igual que en el caso de las patentes, cada fase del procedimiento lleva aparejada una tasa -que es la misma de las patentes cuando la fase es similar- y; una vez concedido, el titular deberá hacer frente a unas tasas de mantenimiento anuales y crecientes para mantenerlo en vigor hasta los diez años contados desde la fecha de presentación que es la duración temporal del modelo de utilidad.



En el gráfico se muestra el proceso completo de concesión de un Modelo de Utilidad.



## 05 | Protección por vía europea: La patente europea

### Entrada en vigor

El 1º de octubre de 1986 entró en vigor en España el Convenio sobre concesión de patentes europeas firmado en Munich en 1973. De esta manera, a partir de la fecha mencionada, España puede ser designada como país en el cual la patente europea tiene efectos; asimismo, pueden presentarse en España solicitudes de patentes europeas.

### Finalidades del convenio

El Convenio de Patente Europea pretende facilitar y reforzar la protección de las invenciones, reduciendo los costes de su protección mediante un procedimiento europeo único de concesión que otorga protección en los Estados que el propio solicitante designe. El titular de una patente europea gozará en cada uno de los Estados designados de los mismos derechos que el de una patente nacional.

### Estados contratantes

Los Estados miembros del Convenio son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía, San Marino, Malta, República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Croacia, Albania y Serbia. (Total: 38 países en marzo de 2012).

### Patentabilidad

Las patentes europeas cumplirán los mismos requisitos de patentabilidad ya mencionados para las invenciones nacionales.

### Presentación de la solicitud

Puede solicitar una patente europea cualquier persona física o jurídica, aún cuando no sea nacional o no tenga su domicilio en alguno de los Estados contratantes.

## Lugar de presentación de la solicitud

- Oficina Europea de Patentes (Munich o La Haya)
- Oficina Española de Patentes y Marcas
- Comunidades Autónomas competentes

## Idiomas de la solicitud

Las solicitudes presentadas en España podrán redactarse en español o en cualquiera de los idiomas oficiales del Convenio -francés, inglés o alemán-. Si la solicitud se realiza en español deberá presentarse una traducción en uno de los idiomas oficiales mencionados.

## Tasas

La presentación de una solicitud requiere el pago de unas tasas.

## Procedimiento de concesión

Comienza con un examen de forma de la solicitud seguido de un informe de búsqueda europeo. Esta primera fase finaliza con la publicación de la solicitud y del informe de búsqueda.

La segunda fase del procedimiento comprende el examen de fondo y la concesión.

La tercera fase puede estar constituida eventualmente por el procedimiento de oposición.

Una vez concedida la patente europea, habrá que validarla en cada estado designado mediante el pago de la tasa correspondiente y la presentación de una traducción de la patente al idioma oficial de dicho estado.

## 06 | Protección por vía internacional: La patente PCT

El 16 de noviembre de 1989 entró en vigor en España el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970. Desde esta fecha, la OEPM viene funcionando como Oficina receptora de solicitudes internacionales PCT presentadas por solicitantes españoles o residentes en España. Al mismo tiempo, desde esa fecha, España puede ser designada en las solicitudes internacionales PCT que se presenten en cualquier Estado miembro del Tratado.

Por otro lado, desde 1995 la OEPM actúa en el marco del Tratado como Administración encargada de la Búsqueda Internacional para las solicitudes presentadas por nacionales o residentes en aquellos Estados cuyo idioma oficial sea el español. Las funciones principales de una Administración de esas características consisten en la realización de la búsqueda internacional de anterioridades al objeto de descubrir el estado de la técnica relevante y en la emisión de la correspondiente opinión escrita de patentabilidad.

Por último, a partir del 1 de junio de 2003 la Oficina Española de Patentes y Marcas ha comenzado a actuar como Administración encargada del Examen Preliminar Internacional para las solicitudes presentadas, al igual que sucede respecto de la búsqueda internacional, por nacionales y residentes en aquellos Estados adheridos al Tratado cuyo idioma oficial sea el español. El cometido principal de esa Administración es la realización del examen preliminar internacional al objeto de formular una opinión previa y no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

### Finalidades del tratado

El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando dicha protección se desea obtener en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países designados por el interesado.

Antes de los 30 meses, desde la fecha de prioridad, habrá que presentar una solicitud en los estados para los que se desea obtener protección, correspondiendo a cada Estado contratante designado todo el procedimiento de concesión.

### Estados contratantes

Los países miembros del Tratado en marzo de 2012 son 144 pertenecientes a los cinco continentes.

## Patentabilidad (requisitos)

Las solicitudes internacionales PCT han de cumplir requisitos muy similares a los ya mencionados para las patentes nacionales.

## Lugar de presentación de la solicitud

- La Oficina Española de Patentes y Marcas o Comunidades Autónomas autorizadas si el solicitante tiene su domicilio, sede social, residencia habitual o establecimiento permanente en España y no reivindica prioridad
- Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- Oficinas de Estados contratantes autorizadas (concretamente la OEP)

## Idiomas de la solicitud

Las solicitudes presentadas en España por nacionales y residentes deben estar redactadas en español.

## Tasas

La presentación de una solicitud requiere el pago de unas tasas.

## Procedimiento de protección

Comienza con un examen de forma de la solicitud seguido de un informe de búsqueda internacional y una opinión escrita de patentabilidad. En relación con los solicitantes españoles o residentes en España, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes son competentes para actuar como Administración encargada de la búsqueda internacional. Corresponde al solicitante elegir a una u otra Oficina en el momento de presentar la solicitud. Esta primera fase finaliza con la publicación de la solicitud y del informe de búsqueda.

En una segunda fase, opcional para el solicitante, se procede a la realización del examen preliminar internacional por parte de la Administración de Examen Preliminar elegida, que en nuestro caso, será la OEPM o la OEP.

Finalmente, para que la solicitud sea concedida por los Estados designados, el solicitante debe llevar a cabo una serie de trámites ante las oficinas nacionales de los Estados en cuestión.

## 07 | Diseños industriales

Para la protección jurídica de las creaciones de forma la OEPM concede los Diseños Industriales.

### ¿Qué es un diseño industrial?

Un Diseño Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

### Procedimientos de registro de un diseño industrial

- **Presentación de la solicitud**

La solicitud de un registro de diseño industrial se presenta ante la OEPM, en las oficinas de correos o ante el órgano competente de las Comunidades Autónomas donde el solicitante tenga un domicilio o establecimiento comercial o industrial. A la solicitud presentada se le asigna un número de expediente, lugar, día, hora y minuto de presentación. En caso de que se haya presentado en una Comunidad Autónoma la instancia de solicitud, ésta se remitirá a la OEPM dentro de los cinco días siguientes a su recepción.

El solicitante podrá pedir el aplazamiento de la publicación del diseño. En caso de una solicitud múltiple, podrá pedir el aplazamiento de uno o varios diseños incluidos en dicha solicitud.

La OEPM realizará un examen de admisión a trámite para otorgar una fecha de presentación. En el caso de que exista alguna irregularidad que impida otorgar una fecha de presentación, se notificará al solicitante para que la subsane en el plazo de un mes. Si no se subsana, la solicitud se tendrá por desistida.

- **Examen de Forma / Oficio**

Recibida la solicitud o la contestación a la notificación anterior, la OEPM examinará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación, si cumple los requisitos de forma enunciados en los Artículos 1 y 2 del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/2003, si el número de diseños de las solicitudes múltiples no excede de 10, y si se ha aportado el justificante de pago de la tasa de solicitud, así como si el solicitante está legitimado para ser titular de un diseño registrado en España.

La OEPM llevará a cabo el examen de oficio que consistirá en determinar si el objeto de la solicitud constituye un diseño en sentido legal y si no es contrario al orden público o a las buenas costumbres.

- **Resolución**

Si del examen resulta que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, el órgano competente se los notificará al solicitante otorgándole el plazo de un mes para que los subsane o presente sus alegaciones. En el supuesto de que no subsane, se le tendrá por desistido total o parcialmente de su solicitud.

Si el objeto de la solicitud no constituye un diseño en sentido legal o si es contrario al orden público o a las buenas costumbres, la solicitud de registro podrá ser denegada.

En caso de que solicite un cambio de modalidad, dispondrá de un plazo de dos meses para presentar los documentos de la nueva solicitud.

Si la solicitud comprende productos de distintas clases se comunicará al solicitante, que podrá limitar la lista de productos o dividir la solicitud.

Si la solicitud de registro de un diseño industrial cumple los requisitos dispuestos en la ley, o subsana las irregularidades o defectos en su momento señalados, la OEPM concederá el registro del diseño.

- **Publicación**

Se publicarán las menciones de concesión, de denegación o de desistimiento, así como la representación gráfica del diseño cuando venza el plazo solicitado para la publicación de los diseños aplazados, en su caso.

- **Procedimiento de oposición**

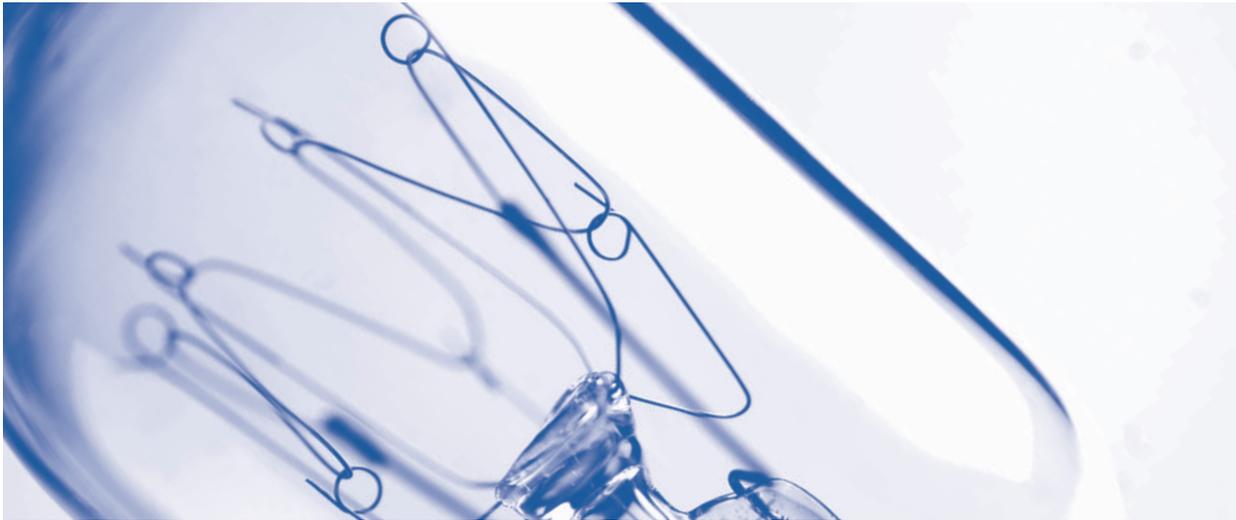
El plazo para la presentación de oposiciones será de dos meses contados desde la fecha de publicación de la concesión del diseño registrado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

El escrito de oposición deberá presentarse por duplicado, su contenido viene regulado en el Artículo 25 del Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003.

Las oposiciones solo podrán fundarse en alguno de los motivos previstos en el Artículo 33 de la Ley 20/2003. Podrá presentar una oposición:

- a) Cualquier persona, alegando que el diseño incumple alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 al 11 de la Ley 20/2003
- b) Cualquier persona que sea titular legítimo de signos o derechos anteriores de propiedad industrial o propiedad intelectual

El escrito de oposición no se admitirá si incumple alguno de los requisitos previstos en el Artículo 26 del Reglamento de ejecución, pero se le dará al oponente la posibilidad de subsanar los requisitos mínimos en el plazo de 10 días y dispondrá de un plazo de 30 días para la subsanación de otras irregularidades observadas.



Admitido a trámite el escrito de oposición y subsanadas las irregularidades en su caso, se dará traslado de las oposiciones y de los documentos y pruebas presentados al titular del diseño registrado para que, en el plazo de dos meses, presente sus alegaciones y, cuando proceda, modifique la representación gráfica del diseño o suprima el elemento causante del reparo, siempre que tal modificación no altere sustancialmente el diseño tal como fue concedido.

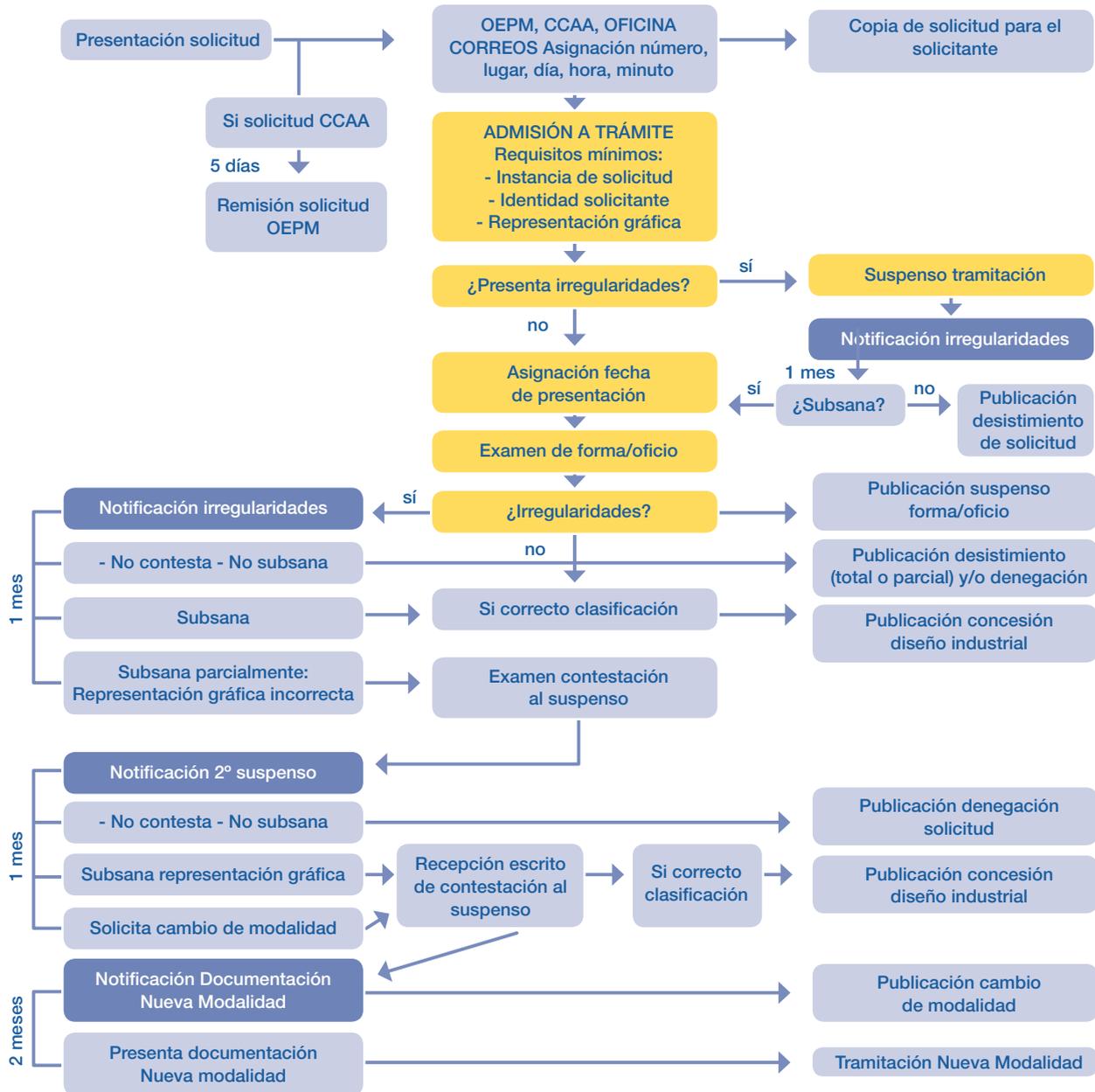
Una vez recibida la contestación a las oposiciones, o transcurrido el plazo para hacerlo, la OEPM dictará resolución motivada, estimando en todo o en parte, o desestimando las oposiciones presentadas.

La estimación de una oposición conlleva la cancelación del diseño(s) registrado(s).

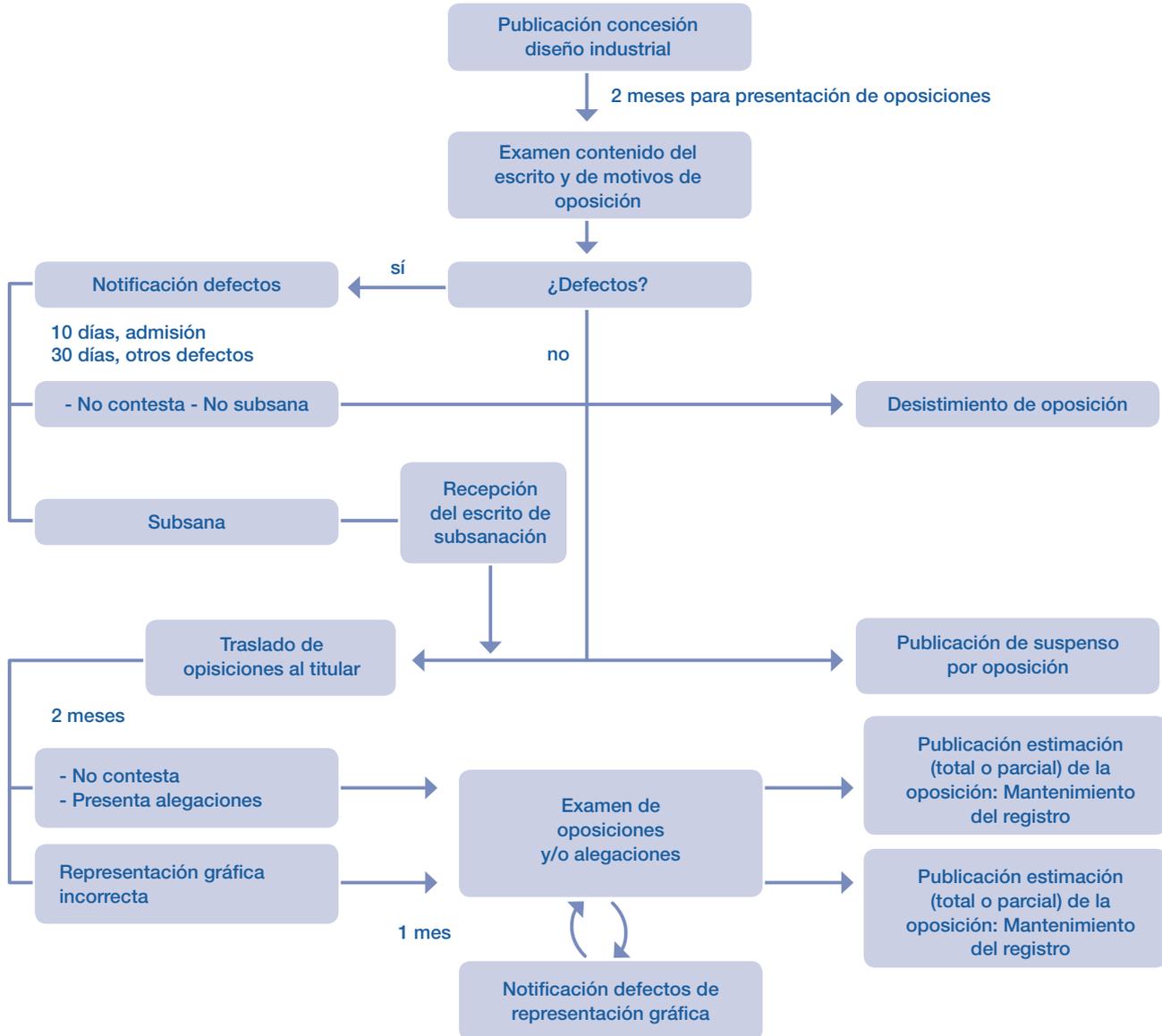
Esta resolución que se comunicará al titular del diseño registrado no pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a partir de su publicación en el BOPI, siendo este recurso previo para acudir a la vía contencioso-administrativa.

Para más información: [www.oepm.es](http://www.oepm.es)

## Diseños Industriales. Procedimiento de registro



## Procedimiento de oposición



Las resoluciones administrativas serán recurribles mediante recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación o desde la fecha de publicación en el BOPI.



# La Protección de las Innovaciones en España

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

## DIRECCIÓN

Paseo de la Castellana, 75  
28071 Madrid. ESPAÑA

## METRO

Nuevos Ministerios

## AUTOBUSES

3-5-7-14-16-19-27-37-40-43-45-51-64  
66-124-126-128-147-149-150-C1 y C2

## CORREO ELECTRÓNICO

difusion@oepm.es • informacion@oepm.es

Si tienes una invención, una marca o un diseño, regístralo.

## INFORMACIÓN

Tel.: 902 157 530 (horario: de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 h.)  
(del 1 de Julio al 31 de Agosto de 9:00 a 15:00 h.). Fax: 91 349 55 97

## DIFUSIÓN

Tel.: 91 349 53 35 - 91 349 53 97 - 91 349 30 20 - Fax: 91 457 25 86  
RDSI Videoconferencia: 91 458 40 05 y 91 458 40 06 - 91 417 44 98  
91 417 90 66 - 91 417 90 68

## HORARIO

Horario en los servicios de Registro:

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 h.

Sábados 9:00 a 13:00 h.

Horario en los servicios de Registro (del 1 de Julio al 31 de Agosto):

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 h.

Sábados 9:00 a 13:00 h.

El horario del servicio de caja: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:30 h.

## PÁGINA WEB

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO

