

Patentes e internacionalización: una oportunidad para las pymes

En el marco del proceso de internacionalización empresarial, resulta ciertamente conveniente la protección de las invenciones en los mercados exteriores en los que opera la empresa. No en vano, es creciente el número de solicitantes de patentes que buscan una protección fuera del mercado doméstico. Para ello, nuestras empresas cuentan con diversas vías, incluyendo sistemas supranacionales de solicitud centralizada de patentes, así como ayudas técnicas y financieras puestas a su disposición a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Esther Arias¹



Sin duda alguna, la innovación es un motor central del crecimiento y del desarrollo económico y es esencial para las empresas si quieren competir en un mercado global, en el que la invención de nuevos productos o procesos es cada vez más internacional, colaborativa y abierta.

En este nuevo escenario, el papel de la propiedad industrial ha cambiado fundamentalmente. El creciente interés por el conocimiento, la aparición de nuevos países innovadores y el deseo de proteger las invenciones en el extranjero han llevado a un incremento generalizado en las solicitudes de patentes.

De esta forma, la propiedad industrial ha pasado a desempeñar un papel central en las estrategias de las empresas, que patentan por razones de muy diversa índole: técnica, comercial o de imagen corporativa.

Junto a estas razones, no debemos olvidar que las empresas que operan en mercados internacionales deben proteger sus invenciones en los países donde llevan a cabo su actividad, pues la propiedad industrial tiene un carácter territorial, y la protección que otorgan estos derechos de propiedad está limitada al país o países donde se haya realizado la tramitación y la concesión.

¹ Técnico superior de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Ello ha llevado a que el número de patentes que se extienden fuera haya aumentado en los últimos años, de forma que, según los datos publicados por la **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**, el porcentaje de segundas solicitudes en el exterior ha crecido en los últimos años, pasando a representar un 50% del total de patentes frente al 29% de la década de los noventa.

¿CÓMO PROTEGER SU INVENCION FUERA DE ESPAÑA EFICAZMENTE?

Este fenómeno de globalización se replica en España, donde, cada vez más, los solicitantes de patentes extienden internacionalmente la protección de sus invenciones.

Surge entonces la pregunta de cuáles son las vías para proteger una invención fuera de nuestro país. De manera resumida, a continuación explicamos las varias posibilidades que se ofrecen para la internacionalización de las invenciones.

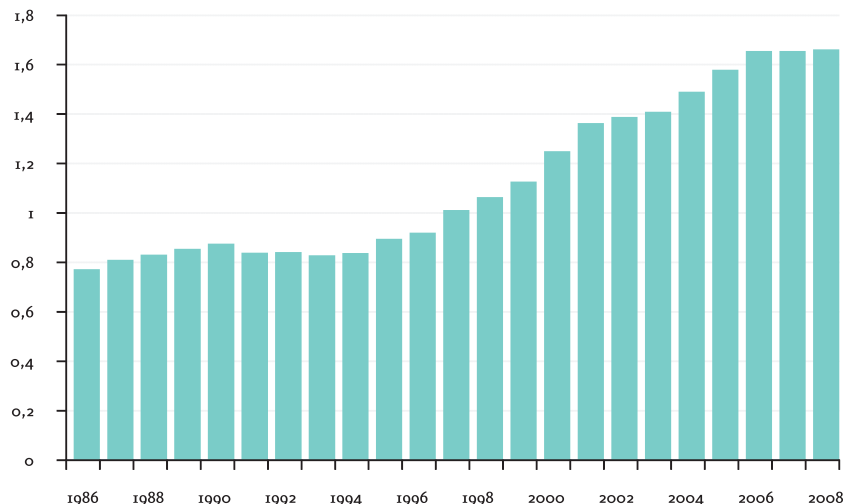
Solicitud de patentes vía oficinas nacionales

Un solicitante puede optar por hacer registros individuales en el país/países donde le interese proteger su invención. En este supuesto, se debe tener en cuenta la normativa que se aplica en cada caso y es importante destacar que la tramitación se realizará en el idioma oficial de la oficina de patentes correspondiente, lo que exigirá la presentación de traducciones. Asimismo, la legislación puede exigir la utilización de un representante si la empresa no cuenta con un establecimiento comercial en el territorio de que se trate y tampoco debe olvidarse que, cuanto mayor sea el número de países donde se quiera realizar la solicitud, mayor será el coste de tramitar la protección.

Con el fin de simplificar y abaratar los costes de tramitación, en las últimas décadas, han surgido sistemas supranacionales que permiten la

Número de solicitudes de patentes en el mundo

(millones)



Fuente: WIPO Statistics Database, October 2011.

RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS PATENTAN

- Consolidar y acceder a nuevos mercados.
- Disminuir riesgos de infringir derechos de terceros.
- Defender eficazmente las propias creaciones o desarrollos.
- Incrementar la capacidad de obtener financiación.
- Obtener ingresos por licencias o cesiones.
- Acceder a nuevas tecnologías mediante licencias cruzadas.
- Dar una imagen positiva de la empresa.

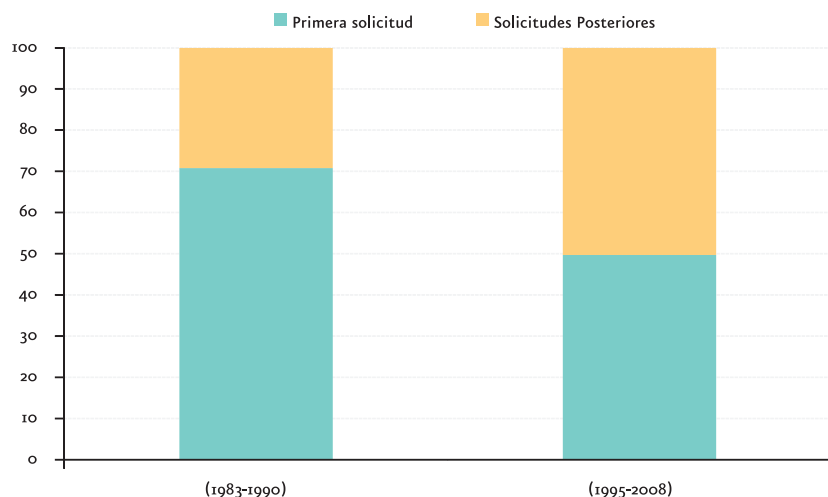
solicitud de patentes de manera centralizada para un conjunto de países, de forma que es posible utilizar otras vías para extender internacionalmente una patente.

Vía Patent Cooperation Treaty (PCT)

Este sistema permite iniciar la tramitación de manera simultánea, a través de una única solicitud en más de 140 países.

Primeras y segundas solicitudes de patentes en el exterior

(%)



Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los solicitantes españoles tienen una gran ventaja, ya que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) es administración internacional de búsqueda y examen preliminar internacional, por lo que pueden realizar todas las actuaciones relativas a la tramitación de acuerdo con el PCT hasta la entrada en la fase nacional (mes 30 desde la fecha de prioridad), en español y de una manera accesible.

Las empresas patentan por razones de muy diversa índole: técnica, comercial o de imagen corporativa

Esta vía permite la solicitud electrónica a través de internet, en cuyo caso se aplican considerables descuentos en las tasas de presentación, por lo que se recomienda este sistema de presentación.

Vía europea

Por esta vía, se llega a la concesión de una patente que puede tener validez en hasta 38 países del ámbito europeo (miembros a mayo de 2011, último dato disponible) y que es tramitada por la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Esta solicitud se puede presentar en español, en cuyo caso se aplica un descuento de un 20% sobre la tasa de presentación (en cualquiera de las modalidades electrónica o en papel) y otro 20% a la tasa de examen (regla 6.3 del Convenio de Patente Europea), aunque, antes de tres meses, deberá ser traducida a uno de los idiomas oficiales de la OEP (inglés, francés y alemán).

La vía europea y la vía PCT se pueden combinar en lo que se conoce como solicitud EuroPCT, es decir, una solicitud internacional PCT que designa la OEP como «región» donde se quiere realizar la protección.

En este caso, dado que la OEPM es autoridad de búsqueda internacional, puede realizarse una solicitud PCT ante la OEPM, que se encargará de elaborar el informe de búsqueda internacional. Este informe, gracias al

acuerdo suscrito con la OEP, puede ser reutilizado, en parte, por dicha oficina, que realizará un informe de búsqueda suplementario europeo cuyo coste está reducido en más del 50% respecto a la **tasa normal**.

Otros sistemas supranacionales

Además del tratado PCT y el Convenio de la Patente Europea, existen otros sistemas supranacionales de protección, que son el Sistema euroasiático (EAPO), que abarca a 13 países de la extinta Unión Soviética; el Acuerdo de Bangui (AFRICA-OAPI), que incluye a 16 países del África francófona, y el Acuerdo de Harare (AFRICA-ARIPO), con 17 países, antiguas colonias británicas.

Hay, por tanto, diversas posibilidades de protección y debe ser cada solicitante quien determine qué país o países son los más interesantes en su estrategia de expansión internacional, para lo cual se deberán tener en cuenta diversos criterios:

- ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
- ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
- ¿Dónde se fabricará el producto?
- ¿Dónde están los principales competidores?
- ¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados donde va destinado el producto y cuál es el presupuesto disponible?
- ¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país determinado (representante, idioma...)?

UNA HERRAMIENTA DE AYUDA A LA INTERNACIONALIZACIÓN: EL PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH)

Además de las diferentes vías de internacionalización indicadas, desde octubre de 2010, los solicitantes españoles tienen la posibilidad de acceder al Programa PPH (Patent Prosecution Highway).

Se trata de una herramienta basada en la firma de acuerdos bilaterales entre oficinas de propiedad industrial de dos países, que permite

agilizar la concesión de solicitudes de patente basadas en la misma invención y que han sido presentadas en ambos países. Este programa trata de evitar la duplicidad de esfuerzos, ya que las oficinas se comprometen a compartir y reutilizar el trabajo asociado a la valoración de una solicitud.

Red mundial de Patent Prosecution Highway

Mediante este nuevo instrumento, un solicitante que haya hecho una solicitud en España y en otro país y que reciba de la OEPM un informe positivo sobre la patentabilidad de una invención, puede solicitar ante esta segunda oficina que se tramite la solicitud de forma acelerada. Así, la solicitud de patente, en lugar de aguardar su turno normal para el examen, entrará en una vía especial de procedimiento rápido.

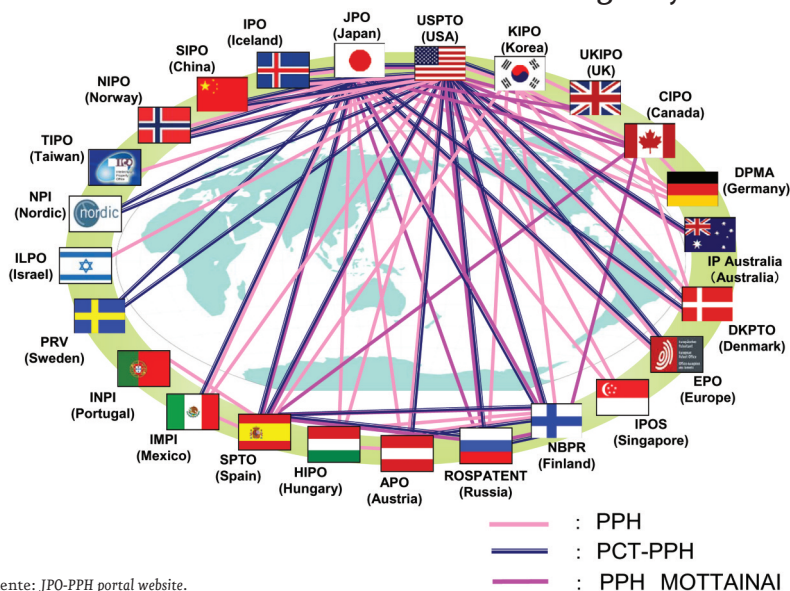
Del mismo modo, un solicitante de una oficina con la que España hubiera firmado un acuerdo PPH podrá pedir en la OEPM la tramitación acelerada de una solicitud que hubiera obtenido un informe de patentabilidad positivo en su oficina de origen.

Hasta diciembre de 2011, la OEPM ha suscrito ocho acuerdos bilaterales: con Canadá, Corea, Estados Unidos, Finlandia, Japón, México, Portugal y Rusia.

De manera general, para poder solicitar el PPH, hay que cumplir las siguientes condiciones (cumulativas), que pueden variar ligeramente según las instrucciones que establezca cada país:

1. La solicitud que vaya a someterse al PPH ha de tener, al menos, una reivindicación que haya sido considerada patentable por la primera oficina.
2. El solicitante ha de requerir expresamente el PPH en la segunda oficina.
3. El solicitante debe adjuntar un dossier con todos los documentos emitidos por la primera oficina, que contenga toda la correspondencia mantenida durante el proceso de registro. En función del

Red mundial de Patent Prosecution Highway*



Fuente: JPO-PPH portal website.
* Miembros a 1 de diciembre de 2011

país, se deberán aportar traducciones del conjunto de la documentación.

4. Las reivindicaciones consideradas patentables por la primera oficina deben corresponderse con las reivindicaciones presentadas ante la segunda oficina, al menos en un grado suficiente, teniendo en cuenta las diferencias de formato y traducción.

En las últimas décadas, han surgido sistemas supranacionales que permiten la solicitud de patentes de manera centralizada para un conjunto de países

La utilización de este sistema no está sujeta a ninguna tasa adicional y es el propio solicitante quien expresamente debe pedirlo.

SUBVENCIONES DE LA OEPM

La OEPM, en su estrategia de incrementar tanto la utilización de la propiedad industrial en el ámbito nacional como potenciar su uso como herramienta de acceso a los mercados internacionales, convoca anualmente un programa de subvenciones con dos líneas de actuación:

- Fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el extranjero. Se subvencionan solicitudes de patente:
 - A. Tramitadas en otros países y que tengan prioridad española.
 - B. Tramitadas por vía europea con prioridad española o patente europea presentada en España.
 - C. Tramitadas por vía del PCT.
- Fomento de patentes y modelos de utilidad españoles para pymes y personas físicas.

Las actividades se subvencionan en función de unas cuantías de referencia, que se establecen para cada tipo de actividad realizada en un país o grupo de países e indicadas en la convocatoria².

En el ámbito comunitario, estas ayudas se encuadran en el Reglamento (CE) número 1998/2006, de la Comisión, de 25 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas «de mínimos». Este encuadramiento limita todas las ayudas a un máximo global de 200.000 euros (100.000 euros si se trata de empresas que operan en el sector de los transportes por carretera) durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

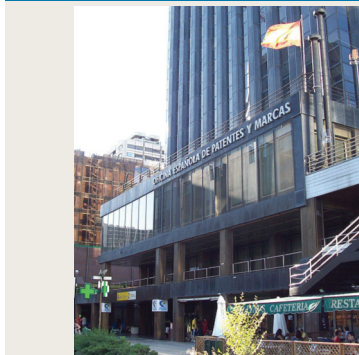
Para obtener una información detallada de estas ayudas puede consultarse el apartado correspondiente de propiedad industrial de [la página web de la OEPM](#).

CONCLUSIÓN

Para proteger una invención fuera de España, existen diversas posibilidades y el solicitante debe valorar cuál es la opción que más le interesa en función de la localización geográfica donde quiere la protección, el idioma en el que se va a realizar la tramitación, el coste que es capaz de asumir y los plazos en los que quiere obtener la patente.

El registro internacional de una patente puede «iniciarse» a través de registros nacionales o regionales, pero un buen punto de partida es el sistema PCT, que permite utilizar el español como idioma de partida, reduce los costes, si se combina con la solicitud europea, y posibilita el acceso al programa de subvenciones que otorga la OEPM ::

DATOS DE CONTACTO DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS



Paseo de la Castellana, 75
Tel: 902 157 530
E-mail: informacion@oepm.es
Web: www.oepm.es

² Resolución de 11 de marzo de 2011 sobre subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. BOE de 17 de marzo de 2011.