

SECOT BARCELONA

Voluntariado de Asesoramiento Empresarial

En este estudio no deseamos desanimar a quienes hagan un invento. Intentamos **crear una base realista** como **punto de partida** para aconsejar adecuadamente.

CONSIDERACIONES PARA EL INVENTOR

La PROTECCION DEL INVENTO:

(Este resumen ha sido elaborado para orientar. No pretende sustituir la información y los consejos de los profesionales de la Propiedad Industrial.)

Existe, a escala mundial, la Patente de Invención (ver más abajo alternativas de menor rango). Requiere 3 atributos esenciales:

- 1) Ser novedad mundial
- 2) Constituir un paso adelante en técnica
- 3) Poder ser realizado (ser industrializable).

Es válida, si concedida, durante 20 años a contar desde la fecha de presentación (pero ver más adelante la necesidad de demostrar la "puesta en marcha" para conservar este derecho)

¿ Como se pide una Patente de Invención ?

1) Se redacta una solicitud. Para hacerlo correctamente, es casi imprescindible acudir a un profesional (Agente de la Propiedad Industrial) para que cumple con las exigencias del caso.

La solicitud conlleva una explicación detallada del invento, uno o varios dibujos técnicos demostrativos o explicativos y, sobre todo, las llamadas "reivindicaciones": Los atributos que se pretenden proteger como novedad absoluta.

2) Se presenta en la Oficina de Patentes de España que centraliza su gestión en nuestro país (es factible presentarla en la Consellería Autonómica con la misma validez de fechas). Esta fecha determina la prioridad frente a otros que pudiesen patentar y/o fabricar la misma cosa posteriormente.

3) Un primer examen de un funcionario determina su admisibilidad como realizable y de avance técnico. Si ello es correcto, se inicia la comprobación, a nivel mundial, de su novedad. Acaba, si favorable, en el llamado "certificado de patentabilidad".

4) Al fin del trámite (para lo cual hay que contar con aproximadamente 2 años) se expide la patente. Ella tiene validez en España y da derecho al propietario de oponerse tanto a la fabricación como a la comercialización de imitaciones en nuestro país.

El **coste de este trámite** no será inferior a 11.000 – 12000 euros; puede aumentar si se requieren dibujos técnicos complejos, memorias descriptivas exhaustivas y/o trabajos especiales.

¿ Como extender la protección a otros países ?

a) El inventor debe pedir la presentación a otros países dentro del llamado PLAZO DE PRIORIDAD: un año a partir de la presentación en España. Para la Unión Europea existe una oficina en Munich. A la práctica, es preciso tomar esta decisión y asumir los importantes gastos que comporta antes de saber si será concedida la patente en nuestro país.

Es recomendable escoger cuidadosamente en que países adicionales se pedirá la patente, ya que los costes son muy fuertes. ¡ No tiene mucho sentido pedir protección en Luxemburgo (salvo en casos muy especiales)! . Orientativamente señalamos que ir a los 17 países adicionales de la Unión Europea (incluido los que están a punto de entrar) costaría entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesetas.

b) La concesión en España conlleva la aprobación automática en la mayoría de países donde se solicitó dentro del plazo de prioridad (consultar al especialista las excepciones).

¿ Hay gastos y trámites adicionales tras la concesión ?

Efectivamente existen las "anualidades" de mantenimiento de la patente en cada país. Se pagan a partir del tercer año desde la petición (no de la concesión) y van creciendo. En España son aproximadamente 6.000, 8.000 y 11.000 anualmente para el 5º, 7º y 9º año.....

También existe la "comprobación de puesta en práctica" tras 3 años de concesión; debe demostrarse que el invento se está fabricando. No es obligatorio, pero sin ello otros pueden atacar la validez de la patente; realizarlo otorga una rebaja de aproximadamente 25 % en las anualidades.

Hablemos de alternativas:

Modelo de utilidad. Requiere las mismas tres condicionantes RESOLVIENDO UN PROBLEMA TECNICO. Solo requiere novedad en España y se registra en nuestro país; no protege fuera de nuestras fronteras. Causa un gasto algo menor y un plazo de concesión similar. Su validez es de diez años (también desde la presentación).

Modelo Industrial. Se refiere, sobre todo, a mecanismos y al Diseño Industrial (aunque, en la práctica, no existe una frontera muy clara entre las patentes y los modelos industriales).

Su trámite es más simple, ya que se publica en el Boletín de la Propiedad Industrial y se concede a menos de que haya oposición.

¿ Se puede fabricar un invento sin patente o similar ?

Si es novedad, nadie podrá oponerse. El inventor, a su vez, no puede impedir las copias.

Una vez la solicitud está presentada, no perjudica el iniciarse la explotación del invento.

La EXPLOTACION DEL INVENTO

¿Que hace falta para que pueda producir provecho para el inventor?:

a) Ser factible técnicamente en la práctica

El inventor debe **aportar** lo necesario para que **sea creíble** que su idea pueda ser realizada.

Normalmente para ello hace falta un prototipo y unos planos detallados de ejecución. Con ello se demuestra un **estudio correcto** de como hay que **realizar** la elaboración

Es **impensable** confiar en que con una mera idea se logre que **otros hagan este trabajo para nosotros**.....

b) Ser económicamente favorable .

El inventor debe de realizar a conciencia un **estudio de las ventajas** de su invento. Para interesar una tercera persona a invertir en su idea es indispensable presentar datos claros y comprobables de los **aspectos económicos de la nueva solución** y de los **beneficios** que aportará su aplicación a los futuros **usuarios**.

Un asesoramiento externo permite detectar, en su caso, la necesidad de aclaraciones, mayor profundidad de información etc.

c) No causar rechazo (riesgos al usarse, incertidumbres ecológicas etc.).

Este punto es de **difícil determinación** (en un mundo donde los parámetros de lo aceptable varían de forma frecuente).

El inventor debería haber hecho, como mínimo, algunas consultas a entidades que promocionan la ecología así como a quienes pueden examinar los posibles riesgos de la nueva idea.

d) Ser patentable y no infringir derechos existentes.

Es indispensable acudir a un especialista de la Propiedad Industrial. Es evidente que ello implica un coste, pero sería imprudente dar por supuesto que el invento puede ser protegido sin más.....

* * * * *

Partiendo de la base de que lo expuesto antes se haya cumplido, podemos enfocar las **alternativas económicas para el inventor**:

- 1) Vender su invento (de una vez y / o con royalties posteriores)
- 2) Asociándose con quien aporte capital y / o colaboración en la fabricación, distribución etc.
- 3) Explotarlo directamente (con o sin colaboración financiera)

Para ello entendemos es importante distinguir si se trata de un producto para venta al público o a suministrar a industrias y similares. Los **enfoques serán muy distintos** en estas alternativas.

Productos para consumidores particulares
--

Caben perfectamente las 3 alternativas. Es importante conocer (o hacerse asesorar) los caminos viables para que el invento llegue hasta donde puede ser examinado y comprado por el consumidor **concretamente en el tipo de producto** que nos ocupa. ¡Ello puede ser muy distinto según de que se trata!

También es vital darse cuenta de los márgenes requeridos por los intermedios y los gastos (incluido el IVA) que el producto debe soportar. Sería insensato "traducir" un precio de venta de fabricante a un P.V.P. con un coeficiente irracional.

Inventos a utilizar por parte de Industrias, Servicios y similares
--

La venta de productos "negocio a negocio" implica reglas diferentes y, en general, menos conocidas para la mayoría de inventores.

En muchas ocasiones se trata de sustituir un componente o subconjunto existente; ello implica la necesidad de convencer, combatir resistencias de toda clase y demostrar beneficios claros. Ello implica tener **muy buen conocimiento del ambiente operativo del futuro cliente**.

También es preciso contar con mucha paciencia porque el proceso de decisión. Ello incluye la probable necesidad de invertir en muestreos, pruebas industriales y otros (¡ ya se pide en muchas empresas una certificación ISO de las entidades suministradoras !).

Por esta razón consideramos que la alternativa c) es muy arriesgada, ya que serán muy pocos los inventores que pueden cumplir con los fenómenos reseñados en los apartados anteriores.