



## PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE EN LA OTRI

### Recomendaciones antes de solicitar una Patente Nacional

**Evite la divulgación previa del invento o publicación alguna que lo describa**, ya que anularía la novedad y la validez de la patente.

Publicar el contenido de la invención antes de presentar la solicitud ante la OEPM destruye la novedad. Por tanto, mantenga los resultados de investigación en secreto hasta la presentación de la solicitud de patente. También puede destruir la novedad de una invención cualquier divulgación que haya tenido lugar antes de la fecha de presentación en cualquier lugar del mundo, dado que tanto la novedad como la actividad inventiva tienen alcance mundial.

**Recuerde que una invención es patentable cuando es nueva, implica actividad inventiva y tiene aplicación industrial. La novedad se exige a nivel mundial.**

**Compruebe que su invención no está excluida de protección por patente** según la legislación vigente ([art.4](#) y [5](#) LP).

De acuerdo con el [art. 4](#) y el [art. 5](#) de la Ley de Patentes no son patentables:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
- d) Las formas de presentar información.
- e) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Si bien serán patentables los productos, especialmente las sustancias o composiciones y las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
- f) Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- g) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- h) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- i) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

j) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

k) Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o una raza animal determinada.

l) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

m) 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.

Lo dispuesto en el apartado l) no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos (conozca las **particularidades de las invenciones microbiológicas** en el documento ["Cómo redactar la memoria de patente"](#)).

En relación con el apartado m) 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 considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

**Es necesario realizar una búsqueda previa para conocer el Estado de la Técnica en el campo técnico de la invención** porque puede encontrar documentación que, sin que usted lo conozca, afecte a la patentabilidad de su invento.

Para hacer una búsqueda de patentes, recomendamos fundamentalmente la base de datos de la Oficina Europea de Patentes: [Esp@cenet](#). Si sólo se quieren buscar patentes españolas: [OEPM](#).

En cualquier caso, los técnicos de la OTRI, recibido el formulario de comunicación de invención, completarán la búsqueda previa realizada por los inventores y analizarán la patentabilidad de su invento.

**Se dispondrá de un máximo de dos años y medio para licenciar la solicitud de patente.** Con la presentación de una solicitud nacional se obtiene el **derecho de prioridad mundial** durante 1 año. En el mes 12 se podrá presentar una solicitud internacional PCT, siempre que haya alguna empresa que muestre su interés en negociar un contrato de Licencia, lo que permitirá **dilatar otros 18 meses la decisión de entrar en fase nacional** en los países miembros del Tratado PCT que se desee, es decir, la decisión de solicitar una patente europea **o una patente nacional en otro estado**. Para la entrada en fase nacional es requisito necesario haber licenciado la patente a una empresa que, entre otras obligaciones, asuma el coste de la patente a partir de dicha fase.

## EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN EN LA OTRI PASO A PASO

- Cuando crea que ha obtenido resultados de una investigación susceptibles de ser patentados por la UCM, rellene el [Formulario de Comunicación de Invención](#) y el [Anexo 1](#) y envíelo a la OTRI. Es muy importante que ud. cumplimente todos los apartados.
- La primera comunicación que recibirá será el resultado del [análisis sobre la patentabilidad](#) del invento en el que un técnico de la OTRI, en su caso, definirá la mejor estrategia a seguir en la redacción de la memoria descriptiva.
- Los técnicos de la OTRI le guiarán en la redacción de la memoria descriptiva de la patente mediante comunicaciones puntuales a través del correo electrónico. Tenga en cuenta que el acortamiento de los plazos de tramitación será tanto mayor cuanto más celeridad emplee el inventor para cumplir los requerimientos de los técnicos.
- Una vez sea definitiva la redacción un funcionario de la Sección de Patentes de la OTRI presentará ante la OEPM la solicitud acompañada de los documentos que la Ley exige y posteriormente le comunicará la fecha de presentación y el número asignado a la solicitud de patente.
- La Sección de Patentes de la OTRI le notificará puntualmente las comunicaciones que reciba durante el procedimiento de tramitación de la patente en la OEPM. Así mismo, la OTRI le ofrecerá apoyo tanto técnico como de gestión cuando sea necesario contestar a alguna de estas comunicaciones.