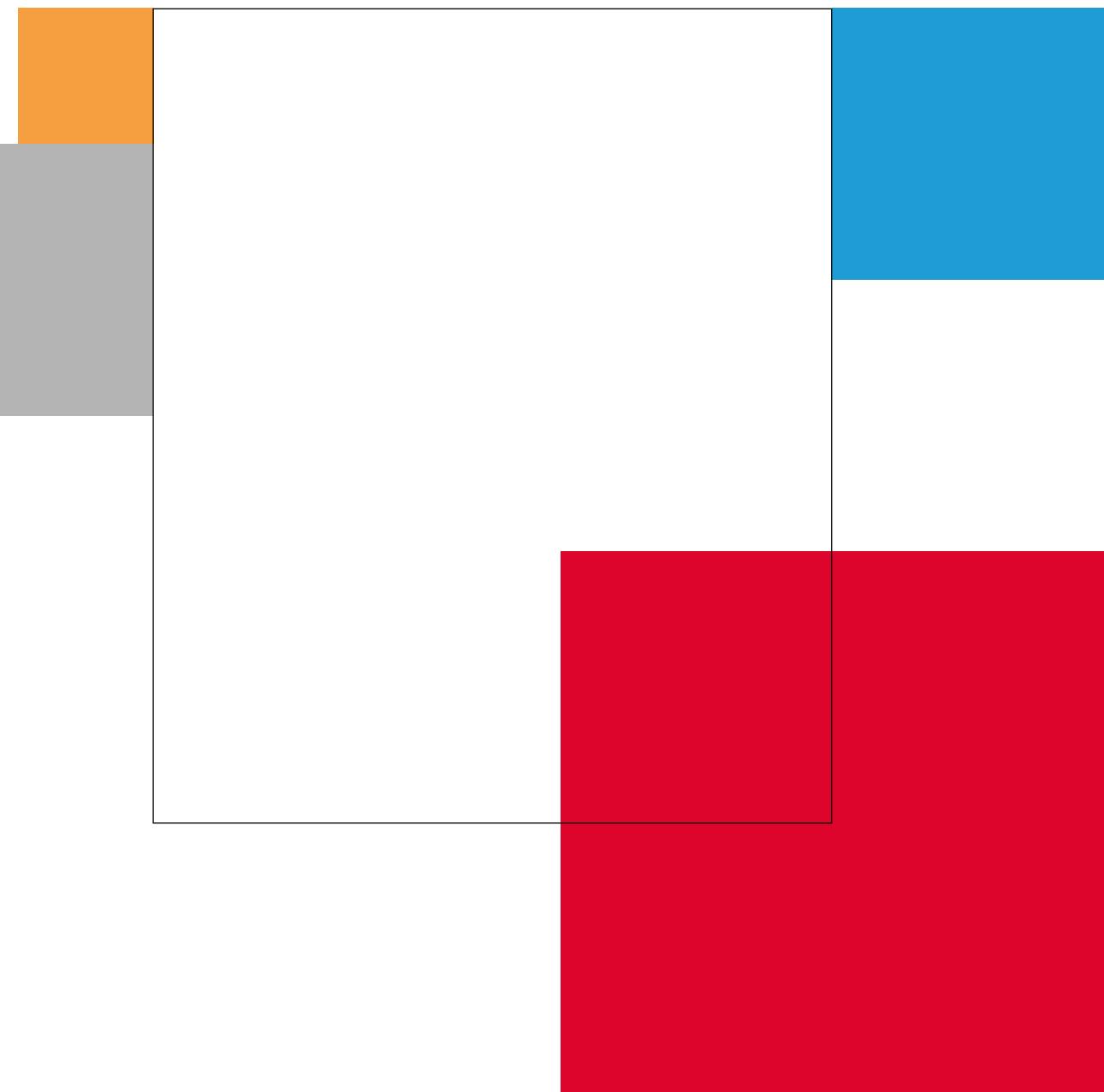


boult

Introducción a las Patentes

Gestión de la patente concedida



En este tema, exploramos algunas de las acciones que podemos emprender para mantener en vigor su patente concedida, incluyendo la renovación de la patente y la respuesta a cualquier impugnación de la misma.

Duración de la patente

Normalmente, la duración de una patente es de 20 años desde la fecha de presentación, renovación mediante. Esto es cierto incluso cuando la solicitud de la patente se presentó con una reivindicación de prioridad de una solicitud anterior. Es decir, la duración de una patente es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación, y no desde la fecha de prioridad (para patentes derivadas de solicitudes presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT, por sus siglas en inglés, es la fecha de presentación internacional de la solicitud según el PCT y no la fecha de entrada en la fase nacional).

Aunque no se trate estrictamente de una ampliación del plazo de la patente, en casos específicos podemos obtener certificados complementarios de protección para proporcionar una protección similar de sus derechos más allá de la duración de la patente. Estos certificados están disponibles para productos farmacéuticos y fitosanitarios (y para sus métodos de fabricación) y se otorgan como compensación debido al largo retraso en la comercialización de estos productos causado por la necesidad de obtener la pertinente autorización. Dichos certificados entran en vigor una vez que la patente vence y generalmente tienen una vigencia máxima de cinco años (cinco años y medio en algunos casos relacionados con la aprobación del uso pediátrico).

Renovación

Renovamos las patentes para mantenerlas en vigor. En la mayoría de los países, esto requiere pagar una tasa anual a la oficina de patentes del país o región. La tasa debe abonarse antes del aniversario de la fecha de presentación. Aunque existen excepciones, siendo la más notable los EE. UU., donde la tasas de renovación se deben abonar a los tres años y medio, a los siete años y medio y a los once años y medio tras la fecha de la concesión.

Muchos países imponen una escala variable de las tasas de renovación por la que la cuantía de la tasa aumenta cada año. Lo anterior refleja el principio de que los monopolios no suelen ser de interés público y por lo tanto desincentiva los monopolios a largo plazo. También es acorde con el hecho de que, en los últimos años de la duración de la patente, el producto o el proceso patentado debe haber generado suficientes ingresos para pagar las crecientes tasas.

Muchos países proporcionan un periodo de gracia durante el cual podemos pagar válidamente la tasa de renovación una vez que la fecha de renovación ha pasado. Normalmente, el periodo de gracia tiene una duración de seis meses y exige un recargo punitivo que puede ser una tasa fija o que puede aumentar cuanto más se tarde en pagar el periodo de gracia.

A veces, podemos restablecer patentes por las que no se han pagado tasas de renovación durante el periodo normal o durante el periodo de gracia. Todo ello normalmente requiere explicar por qué no se abonó la tasa de renovación, ya que la mayoría de las oficinas de patentes aplicarán unos criterios para permitir el restablecimiento de la patente. Los criterios más comunes son que la tasa

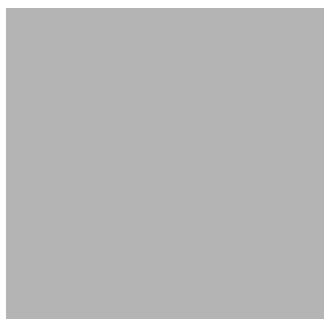
de renovación se haya omitido a pesar de haber actuado con la diligencia debida y que la omisión de la tasa de renovación haya sido involuntaria.

Acciones contra la patente

El Derecho de patentes reconoce el derecho de terceros a impugnar la validez de una patente si, por ejemplo, consideran que la oficina de patentes cometió un error al conceder la patente; o si el tercero conoce de un estado de la técnica anterior desconocido por la oficina de patentes que, en su opinión, demuestra que alguna o todas las reivindicaciones carecen de novedad o de actividad inventiva.

La validez de su patente se puede impugnar de varios modos. Algunas oficinas de patentes cuentan con la posibilidad de impugnar una patente una vez concedida y algunas incluso proporcionan un mecanismo con el que impugnar una solicitud antes de su concesión. Por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes proporciona un periodo de 9 meses para que terceros presenten una oposición a la concesión de una patente. De manera alternativa, se podrán presentar las impugnaciones sobre la validez de una patente a través de los tribunales nacionales (o regionales).

A la hora de defender su patente, seguimos un procedimiento similar al proceso del examen de su solicitud de patente, aunque en este caso, es la otra parte la que plantea las objeciones y la oficina de patentes o el tribunal los que median, los que ofrecen su opinión y en última instancia, emiten una decisión. Al igual que con el examen de la solicitud de patente, normalmente existe la oportunidad de modificar la patente y garantizar que cumple todos los requisitos de patentabilidad. Por ejemplo, se podrán combinar las reivindicaciones para acotar el alcance de las reivindicaciones más amplias, para así superar el estado de la técnica anterior esgrimido por la parte contraria.

**Boult Wade Tennant LLP**

Salisbury Square House

8 Salisbury Square

London

EC4Y 8AP

www.boult.com

© Boult Wade Tennant LLP 2024.

Boult Wade Tennant LLP is a Limited Liability Partnership registered in England and Wales, Registered Number OC421876. Registered office: Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. The firm is a European IP practice with branch offices in Frankfurt, Munich, Cambridge and Reading, and which provides services in Spain via a locally registered company Boult Wade, S.L. The qualified UK professionals of Boult Wade Tennant LLP are Chartered Patent Attorneys and/or Chartered Trade Mark Attorneys regulated by IPReg (www.ipreg.org.uk) and/or European Patent Attorneys regulated by The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (<http://www.patentepi.com/en>). Members of the firm whose primary office is in Germany or Spain are subject to the rules of their local professional regulatory bodies as explained on our website www.boult.com.

A list of members of Boult Wade Tennant LLP is available for inspection at the registered office at Salisbury Square House and on our website.

Offices in: London, Frankfurt, Munich, Madrid, Cambridge and Reading.