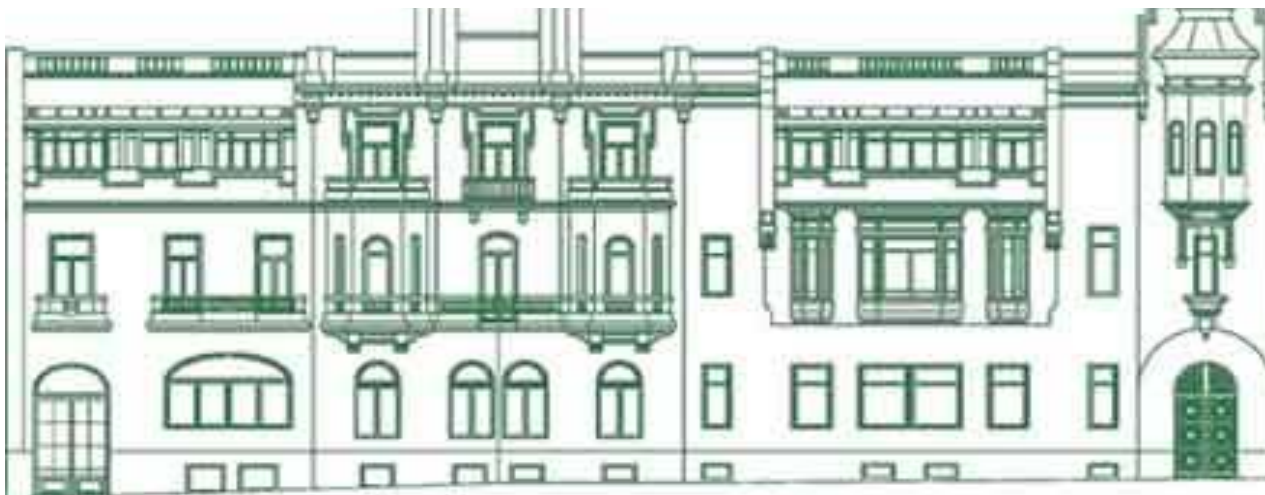


Protección de los resultados de la I+D+I:

Patentes, Secreto Industrial. Protección española e internacional. La importancia de la transferencia de tecnología

Mariano Santos

PONS Patentes y Marcas Internacional.



INDICE

1. **CONCEPTOS BÁSICOS.**
2. **MODALIDADES DE PROTECCIÓN:
(NACIONAL E INTERNACIONAL).**
3. **Explotación de los resultados:
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.**



¿Qué es innovación?

“INVENCIÓN” solución técnica a problema técnico, esta puede ser una idea innovadora o un modelo o prototipo.

“INNOVACIÓN” proceso que consiste en introducir productos (bienes y servicios) nuevos y valiosos en el mercado, es decir, el proceso que media desde la idea o formulación del concepto inicial hasta el lanzamiento de un producto nuevo o perfeccionado en el mercado, o al resultado de dicho proceso,

Dicho de otra forma, la innovación permite a la empresa proporcionar un nuevo valor añadido a sus clientes.



¿Qué es la propiedad industrial e intelectual?

❑ **Propiedad intelectual:** creaciones artísticas, literarias y científicas. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación.

❑ **Propiedad industrial:**

Conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado

¿Qué diferencias existen entre la propiedad industrial e la propiedad intelectual en España?

- ❑ En España la Propiedad Industrial protege todas las creaciones que están relacionadas con la industria: **patentes y modelos de utilidad, signos distintivos y diseños.**
- ❑ Por el contrario la Propiedad Intelectual se reserva para la protección de las creaciones del espíritu en las que queda plasmada la personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no producidas industrialmente o en serie.

(novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas o diseños arquitectónicos) Software....

¿Qué es un Secreto Industrial?

"Toda información confidencial relevante para la compañía que le confiere una ventaja competitiva."

REQUISITOS

- ❑ **Secreto:** Información o conocimiento no generalmente conocido, ni fácilmente accesible (medidas de protección).
- ❑ **Sustancial:** Conocimiento útil y relevante (ventaja competitiva),
- ❑ **Identificado:** Conocimiento o desarrollo industrial o comercial debe ser descrito y registrado en soporte material



El secreto mejor guardado de la historia en peligro 09/07/2006

El secreto industrial mejor guardado, la fórmula de la coca-cola, ha estado a punto de ser revelado por culpa de la acción de tres espías.

¿Qué es transferencia de tecnología?

La **transferencia de tecnología** es el conjunto de acciones orientadas a facilitar el **rendimiento comercial** en el **mercado** de los **resultados** de las **actividades de I+D** que realizan las empresas, universidades y centros de investigación.

Corresponde a una etapa del proceso global de **comercialización** de la **tecnología** y engloba la transferencia de Capital Intelectual y Know-How entre organizaciones

La transferencia de tecnología se caracteriza por una transmisión de conocimientos y una experiencia determinada que lleva implícita una relación de cooperación

¿Qué es la transferencia de tecnología?

	Derechos susceptibles de registro	Derechos Sin inscripción en general
Pura	Patentes, Modelos de Utilidad, diseños industriales, Marca	KNOW-HOW
Mixta	PATENTES + KNOW-HOW + MARCAS.....	

¿Qué es una patente?

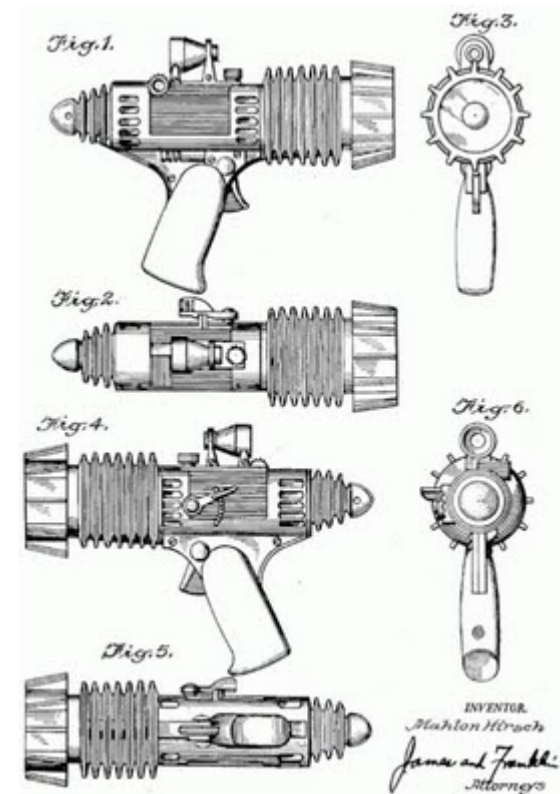
- ❑ Título de Propiedad Industrial concedido por el Estado para **todo su territorio al inventor o su causahabiente**, durante un periodo de **tiempo limitado**
- ❑ Permite a su titular ejercer las **acciones legales** oportunas para impedir que un tercero no autorizado explote el objeto de su invención
- ❑ Se otorga con la condición de que el inventor **describa su invención de manera suficientemente clara y completa** como para que pueda ser ejecutada por un experto en la materia
- ❑ Protege **invenciones patentables**

¿Qué se puede o no patentar?

- ❑ Son patentables las **invenciones nuevas**, que impliquen **actividad inventiva** y sean susceptibles de **aplicación industrial** (art. 4 Ley 11/86 de Patentes)
- ❑ Estos **3 requisitos** se exigen a cualquier patente, en cualquier país del mundo, aunque se denominen de modo diferente (p. ej. en USA la aplicación industrial se denomina "utilidad", "utility")

Requisitos de patentabilidad

- **NOVEDAD:** una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. (Conocimientos técnicos disponibles para el público en cualquier lugar del mundo antes de la primera fecha de solicitud de patente.....)
- **ACTIVIDAD INVENTIVA:** una invención implica actividad inventiva, si no resulta del estado de la técnica de una materia evidente para un experto en la materia. (logros creativos)
- **APLICACIÓN INDUSTRIAL:** una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.



¿Por qué, qué, cuándo, donde y como?

- ¿Por qué?
- ¿Qué?
- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?
- ¿Cómo?

**"ESTRATEGIA ES CONDUCIR UNA COMPAÑÍA
ADECUADAMENTE, ES HACER LAS COSAS DE FORMA
DIFERENTE A LA COMPETENCIA**

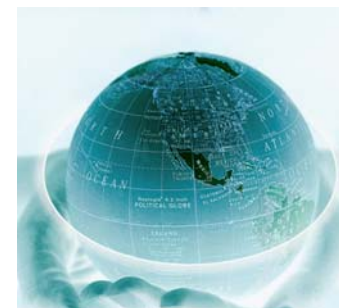
Michael Porter



¿Por qué patentar?

Para disfrutar del monopolio de un producto o poder negociar con él:

- **Derechos exclusivos:** 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente.
- **Sólida posición en el mercado.**
- **Mayor rendimiento de las inversiones.**
- **Oportunidad de vender la invención o cederla bajo licencia.**
- **Aumento del poder de negociación.**
- **Imagen positiva de la empresa.**



¿Qué patentar?

Cualquier desarrollo técnico, no excluido por la Ley, que sea potencialmente **rentable**, y pueda superar las exigencias de **novedad y actividad inventiva**.

Triple análisis:

- de rentabilidad económica (retorno de la inversión)
- de competencia
- de patentabilidad
 - Evita coste de solicitudes de patente inútiles
 - No crear falsas expectativas
 - Establecer el estado de la técnica, lo que permitirá redactar correcta y eficazmente la descripción y las reivindicaciones

¿Cuándo patentar?

Dos requisitos:

- Tener indicios razonables de que el proyecto puede ser viable y rentable
- El dictamen de patentabilidad es positivo (búsqueda en el estado de la técnica.....más de 40 millones de patentes)

La redacción de la solicitud prioritaria es muy importante para el futuro de las patentes que se generen con base en ella:

Consejo: No divulgar nada, por ningún medio, hasta que no se haya publicado la primera solicitud de patente.

¿Dónde patentar?

Decisión empresarial en función de:

- . Naturaleza del invento
- . Importancia económica
- . Calidad inventiva

Area geográfica de interés

- . Implantación de mercado
- . Posibilidad de licenciar

Costes

- .Elaborar presupuesto y periodificar a lo largo del tiempo



Elección de los países

- Tamaño e importancia de sus mercados
 - Naturaleza de la invención patentada
- Nivel de protección y posibilidad de hacer valer los derechos de la patente
- Precio de la solicitud:
 - tasas
 - gastos traducción
 - honorarios redactor

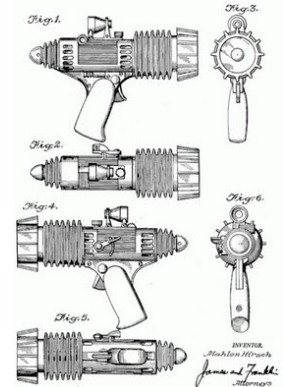


¿Cómo se debe solicitar la protección por patente?

1º Realizar una búsqueda en el estado de la técnica

2º Preparar y presentar la solicitud de patente:

- Descripción completa de la invención
- Las reivindicaciones (que determinan el alcance de la patente que se solicita)
- Los dibujos
- El resumen de la invención



Tramitar una solicitud: paso a paso...

- 1° **Examen de forma:** La oficina de patentes examina la solicitud para asegurarse de que cumple con los requisitos o formalidades administrativos (pago de tasas).
- 2° **Búsqueda:** En muchos Países la Oficina (Nacional o Regional) realiza una búsqueda para determinar el estado de la técnica
- 3° **Examen de Fondo:** Cumple con los requisitos de patentabilidad
- 4° **Publicación:** En la mayoría de los países se publica a los 18 meses después de la primera fecha de presentación de la solicitud. En general la mayoría de los países publican cuando se concede.
- 5° **Concesión:** Si tras el examen alcanza una conclusión positiva
- 6° **Oposición:** Muchas oficinas de Patentes proporcionan un periodo de oposición (pueden ser anteriores o posteriores a la concesión).

Derecho de prioridad

Convenio de la Unión de París 1883, art. 4 A.

- **Año de prioridad:** el titular de una patente dispone de un año de reserva de sus derechos en los países contratantes del Tratado, a partir de la fecha en que se hubiere presentado la primera solicitud
- Tras una solicitud de patente, **el titular dispone de un año para pedir patentes en otros países**, que constarán como solicitadas en el mismo momento que la primera, a efectos de valorar el estado de la técnica aplicable.

Vías de solicitud

VIA NACIONAL

Tantas solicitudes como países

Tantas tramitaciones como países

Tantas resoluciones como países

Tantos mantenimientos como concesiones



VIA EUROPEA

Una sola solicitud

Una sola tramitación

Una sola resolución

Tantos mantenimientos como países



VIA PCT

Una sola solicitud

Un solo inicio de tramitación

Tantas tramitaciones finales como países

Tantos Resoluciones como países

Tantos mantenimientos como concesiones

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty: PCT)

- PCT es un Tratado multilateral, en vigor desde **1978**, y es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
- El PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando dicha protección se desea obtener en varios países.
- La presentación de una solicitud PCT única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países designados por el interesado.

ES UN SISTEMA POR EL QUE SE UNIFICA LA TRAMITACION PREVIA A LA CONCESIÓN.

NO SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE PATENTES NI SUSTITUYE A LAS CONCESIONES NACIONALES.

139 Países PCT

Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Argelia
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahrein
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Camerún
Canadá
Chad
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos

Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Ex República
Yugoslava de Macedonia
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Japón
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Lesotho
Letonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo

Madagascar
Malasia
Malawi
Malí
Malta
Marruecos
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Namibia
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Papua Nueva
Guinea
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Árabe
Siria
República
Centroafricana
República Checa
República de Corea
República
Democrática
Popular Lao

República Dominicana
República Popular Dem. Corea
República de Moldova
República Unida de Tanzania

Rumania
Saint Kitts y
Nevis
San Marino
San Vicente y las
Granadinas
Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica

Sudán
Suecia
Suiza
Swazilandia
Tayikistán

Togo
Trinidad y
Tabago
Túnez

Turkmenistán
Turquía
Ucrania
Uganda

Uzbekistán
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe

Aumento de Estados del PCT en los últimos 12 años

1997

Yugoslavia
Ghana
Zimbabwe
Sierra Leone
Indonesia
Gambia
Guinea-Bissau

1998

Cyprus
Croatia
Grenada
India

1999

United Arab Emirates
South Africa
Costa Rica
Dominica
United Republic of
Tanzania

2000

Algeria
Antigua and Barbuda
Mozambique
Belize

2001

Colombia
Ecuador
Equatorial Guinea
Philippines
Oman
Zambia
Tunisia

2002

Saint Vincent and
the Grenadines
Seychelles

2003

Nicaragua
Papua New Guinea
Syrian Arab
Republic
Egypt
Botswana

2004

San Marino
Namibia

2005

Comoros
Nigeria
Libyan Arab Jamahiriya
St. Kitts and Nevis

2008

Santo Tomé y Príncipe

2006

Guatemala
Malaysia
Honduras
Lao People's Democratic
Republic

2007

Malta
Dominican Republic
Angola



Ventajas para los solicitantes

El PCT opción más sencilla, económica y eficaz para obtener protección por patente en muchos países.

- ✓ Presentar ante una sola oficina de patentes (RO) y en un solo idioma.
- ✓ Requisitos formales uniformes y publicación centralizada.
- ✓ El efecto de PCT en cada "Estado designado" igual que el de una solicitud ante la oficina nacional de patentes de dicho país.
- ✓ Pospone, al menos 18 meses para decidir entablar la tramitación y en que países.
- ✓ Permite obtener un Informe de búsqueda internacional (IBI) y un dictamen escrito de la Administración encargada de la búsqueda sobre la patentabilidad de la invención.
- ✓ Opcionalmente un informe de examen preliminar internacional (IPER).

Publicación Internacional

- TRANSCURRIDO UN PLAZO DE **18 MESES** DESDE LA FECHA DE PRIORIDAD DE LA SOLICITUD PCT:
- Los idiomas de publicación son el ALEMAN, ARABE, CHINO, ESPAÑOL, FRANCES, INGLES, JAPONES y RUSO.
- La publicación de una solicitud internacional tiene, en relación con cualquier Estado designado, los efectos que la legislación de ese Estado prevea para la publicación nacional de las propias solicitudes nacionales. (Si no es el idioma del estado presentar traducción, efectos pospuestos).

Convenio de PATENTE EUROPEA (CPE)

- El CPE es un tratado internacional adoptado tras la conferencia diplomática de Munich el 5 de octubre de 1973. Entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986.
- CPE-2000 entró en vigor el 13 diciembre 2007.
- Mediante este Convenio se crea la Organización Europea de Patentes, estableciéndose un sistema de patentes uniforme y centralizado.

Oficina PATENTE EUROPEA (OEP)

- La **OEP** se encarga de la tramitación de las patentes europeas. Dichas patentes son concedidas con arreglo a un Derecho único, esto es, unos requisitos de patentabilidad uniformes.
- La Oficina Europea tiene su sede en **Munich** con un Departamento en La Haya, una Agencia en Berlín y otra en Viena.

Países Miembros EPO

- **Países Miembros 32:** Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.
- **Acuerdos de extensión:** Albania, la ex-República yugoslava de Macedonia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, y Serbia.

No es necesario solicitar protección para todos los Estados miembros

Ventajas

El CPE tiene entre sus objetivos conseguir que la protección de las invenciones resulte más fácil y, en función del número de Estados designados, **menos onerosa que la protección que pueda obtenerse a través de los distintos procedimientos nacionales.**

Se pueden designar **prácticamente todos los países europeos** con una única solicitud en un solo idioma (inglés, francés o alemán)

Resulta más barata que las vías nacionales si se designan, al menos, 5 países.

Si se deniega, afecta a todos los países

¿Dónde solicitar una EP?

- En la **Oficina Europea de Patentes**, en Munich o en su Departamento de la Haya, o en Berlín.
- También en las **Oficinas de patentes de cualquiera de los países firmantes del CPE**. Cuando el solicitante tenga su residencia o domicilio en España, la solicitud ha de ser presentada en España:
 - En la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
 - En las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía (Sevilla), Canarias (Sta. Cruz de Tenerife), Cataluña (Barcelona), Comunidad Valenciana (Valencia), Galicia (Santiago de Compostela), Navarra (Pamplona) y País Vasco (Bilbao). Oficinas de la Administración Autonómica.

CONCESIÓN EP

- La OEP informará al solicitante acerca del texto sobre el cual se propone conceder la patente.
- El solicitante:
 - pagar las tasas de concesión y publicación.
 - presentar una traducción de las reivindicaciones en los otros 2 idiomas oficiales.
- Validaciones, 3 meses desde la fecha en que el Boletín Europeo de Patentes haya publicado la mención de la concesión o, si se ha formulado oposición, de la mención de la decisión relativa a la oposición.
 - Traducciones
 - Tasas; anualidades

DERECHOS QUE CONFIERE LA EP

Las patentes europeas otorgan a su titular el derecho a impedir a cualquier persona la fabricación, el ofrecimiento, la comercialización o la utilización de un producto objeto de su patente.

Si la patente consiste en un procedimiento, la protección conferida se extenderá al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

Puede decirse que una vez que la correspondiente traducción al español ha sido presentada, la patente europea se asimila a una patente española y el titular de la misma disfruta de los mismos derechos que el titular de una patente nacional.

Explotación de resultados de Investigación

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Explotación de resultados de Investigación

TRANSFERENCIA
DE
TECNOLOGÍA

Negociación
Definición de objetivos

Definición de la
estrategias
A
desarrollar

Formalización
del
acuerdo

Explotación de resultados de Investigación

La negociación de acuerdos:

Es el proceso mediante el cual dos o más partes se ponen de acuerdo para generar soluciones creativas que satisfagan los intereses de las partes involucradas.

Estas soluciones creativas se generan a través de procesos que pueden ser **simples o complejos** y dependerán de la naturaleza misma del problema a resolver, de las habilidades de los involucrados y de los intereses de los involucrados.

ANÁLISIS

DAFO

Explotación de resultados de Investigación

Estrategía:

- Definición del marco de negociación
- Protección de la confidencialidad
- Analizar los conocimientos y la tecnología
- Definir el objeto de negociación



Explotación de resultados de Investigación

ACUERDO

- “Background”: propiedad industrial e intelectual aportados
 1. - Definir los derechos de propiedad industrial e intelectual
 2. - Garantizar la titularidad
 3. - Mantenimiento de la vigencia
 4. - Confidencialidad
 5. - Uso a la que se destina
 6. - Establecer la defensa legal
- Contraprestación
- Exclusividad



Explotación de resultados de Investigación

La negociación de acuerdos:

“**Foreground**” derechos de propiedad industrial e intelectual de los resultados del proyecto

1. Definir titularidad
 2. Obligación de informar de los resultados al titular
 3. Solicitar licencia obligatoria del foreground y licencias de uso a favor de la contraparte
 4. Prever, en su caso, de forma expresa el régimen de cotitularidad
- No competencia o concurrencia en el mercado
 - Mejoras y perfeccionamientos: titularidad y explotación



**Glorieta Rubén Darío, 4
28010 Madrid**

Tel.: 91 700 75 75 / 902 280 480

Fax: 91 308 61 03 / 902 44 11 33

www.ponsconsultores.es

Cataluña-Baleares

Gran vía, 630, 4º
08007 Barcelona
Tel.: 93.270.28.76

Valencia

Oscar Esplá, 24
03003 Alicante
Tel.: 96.522.77.92

Andaluc.Occidental

Balbino Marrón, 3
41018 Sevilla
Tel.: 95.492.03.53

Aragón-Navarra-La Rioja

Pº Independencia, 8
50004 Zaragoza
Tel.: 976.79.40.07