



La innovación, factor clave para la competitividad de la empresa catalana

“CÓMO SE PUEDE PROTEGER LA INNOVACIÓN. PATENTES, DISEÑOS, MARCAS, KNOW-HOW Y SECRETO INDUSTRIAL”

Barcelona, 1 de diciembre de 2003

Luis-Alfonso Durán

Ingeniero Industrial

Agente español y europeo de Patentes, Diseños y Marcas



DURÁN-CORRETJER

AGENTES ESPAÑOLES Y EUROPEOS DE PATENTES Y MARCAS

BARCELONA · MADRID · ALICANTE

FUNDADA EN 1902

CÒRSEGA, 329 (Pº DE GRACIA/DIAGONAL)

08037 BARCELONA - SPAIN

TEL. : (34) 93.218.16.14* / FAX : (34) 93.218.90.85

Info@duran.es

<http://www.duran.es>

© DURAN-CORRETJER 2003

LA I+D+i ES UN ACTIVO VALIOSO



- INVESTIGAR CUESTA MUCHO
- COSTE
- TIEMPO
- ESFUERZO

- PUEDE SER DECISIVO DESDE UN PUNTO DE VISTA COMPETITIVO

- FACTOR DIFERENCIAL FRENTE A LA COMPETENCIA

- VALORIZA LA EMPRESA (CARTERA TECNOLÓGICA) FRENTE A
 - ADQUISICIONES
 - FUSIONES
 - VALOR EN BOLSA

- PUEDE PERMITIR SOLUCIONAR CONFLICTOS CON OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR (LICENCIAS CRUZADAS)

- PERMITE RECUPERAR LA INVERSIÓN EN I+D+i Y FINANCIAR LA I+D+i FUTURA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN



- **SECRETO INDUSTRIAL**
- **PATENTES**
- **DISEÑOS**
- **TOPOGRAFÍAS DE SEMICONDUCTORES**
- **MARCAS**
- **KNOW-HOW**
- **PROPIEDAD INTELECTUAL (DERECHO DE AUTOR)**
- **COMPETENCIA DESLEAL**

EL SECRETO INDUSTRIAL



- **FORMA MÁS EFICAZ DE PROTECCIÓN**
- **DIFÍCIL DE CONSERVAR**
 - **PROVEEDORES**
 - **CLIENTES**
 - **EMPLEADOS**
 - **MERCADO**
 - **ESPIONAJE INDUSTRIAL**
- **NO OTORGA NINGÚN DERECHO LEGAL DE EXCLUSIVA**
- **SI LA COMPETENCIA LLEGA AL MISMO RESULTADO PUEDE SER DIFÍCIL PROBAR DERECHOS DE POSESIÓN PERSONAL**
- **NO PERMITE EVITAR QUE COMPETENCIA ADQUIERA DERECHOS DE EXCLUSIVA**
- **NO CONTABILIZA COMO ACTIVO EMPRESARIAL**
- **NO SIRVE PARA MEDIR GRADO DE NIVEL TECNOLÓGICO DE LA EMPRESA**
- **SÓLO RECOMENDABLE EN CONTADAS SITUACIONES**
- **NO PERMITE BENEFICIARSE INCENTIVOS FISCALES I+D+i**

PATENTES (I)



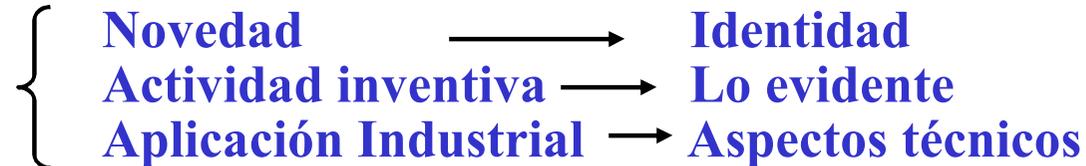
- **DERECHO DE EXCLUSIVA PROTEGIDO POR LEY**
- **SEGURIDAD JURÍDICA**
- **ACTIVO EMPRESARIAL**
- **PERMITE LICENCIARSE**
- **INDICE DE ACTIVIDAD Y POTENCIA TECNOLÓGICA DE UNA EMPRESA**
- **PERMITE APROVECHARSE DE INCENTIVOS FISCALES A I+D+i**
- **EFECTO DISUASORIO FRENTE A COMPETENCIA**
- **HERRAMIENTA CLAVE PARA INTERNACIONALIZACIÓN**
- **IMPREScindible PARA COMPETIR EN EL FUTURO GLOBALIZADO**
- **REQUIERE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO DE CALIDAD**

PATENTES (II)

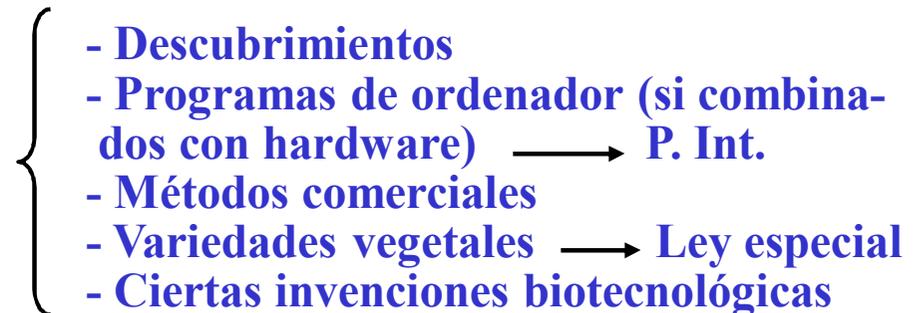


- SE PUEDE PATENTAR CASI TODO

- REQUISITOS



- EJEMPLOS DE EXCEPCIONES



- PRINCIPIO DE VALIDEZ PRESUNTA



- ALCANCE DE PROTECCIÓN



DISEÑOS (I)



- IDEM PATENTES
- ENFOCADO A ASPECTOS ESTÉTICOS
- PUEDE SER FUNDAMENTAL EN SECTORES CON POCA TECNOLOGÍA O COMPLEMENTARIA A ÉSTA
- FUNDAMENTAL EN MERCADOS CADA VEZ MÁS SOFISTICADOS Y CON MÁS COMPETENCIA
- NUEVA NORMATIVA ARMONIZADA EN LA UE
- COMPLEMENTARIEDAD NORMAS ESPAÑOLAS Y COMUNITARIAS
- PLAZO DE GRACIA → 1 AÑO
- DIBUJO/MODELO COMUNITARIO NO REGISTRADO → 3 AÑOS
PROTECCIÓN LIMITADA A COPIAS
- DIBUJO/MODELO COMUNITARIO REGISTRADO }
- DISEÑO INDUSTRIAL ESPAÑOL REGISTRADO } 25 AÑOS

MARCAS



- **COMPLEMENTARIO A LA PROTECCIÓN POR PATENTE Y DISEÑO**
- **FUNDAMENTAL EN SECTORES:**
 - **ALIMENTACIÓN**
 - **TEXTIL**
 - **ETC.**
- **CADA VEZ MÁS IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA GLOBALIZADA**
- **COMPLEMENTO NECESARIO A UNA POLÍTICA DE CALIDAD PARA APROVECHARSE DEL PRESTIGIO ALCANZADO**
- **LO QUE QUEDA EN LA MEMORIA DEL CONSUMIDOR**
- **SIRVE PARA FIDELIZAR AL CLIENTE**
- **PERMITE RENTABILIZAR EL GASTO EN PUBLICIDAD**
- **MARCAS FUERTES CADA VEZ MÁS IMPORTANTES**
- **PROTECCIÓN LEGAL Y PROTECCIÓN LEGAL REFORZADA DE MARCAS**
 - **NOTORIAS**
 - **RENOMBRADAS**
- **DERECHO ARMONIZADO EN LA UE**

KNOW-HOW



- **COMPLEMENTARIO A LAS PATENTES Y A LAS MARCAS**
- **SIRVE PARA PROTEGER PEQUEÑOS TRUCOS DE TECNOLOGÍA PROTEGIDA POR PATENTES**
- **SÓLO SE PUEDE LICENCIAR SI ES SECRETO**

PROPIEDAD INTELECTUAL



OBJETO DE PROTECCIÓN

- Programas de ordenador
- Literatura (incluye textos, folletos, catálogos)
- Fotografías (catálogos, páginas web, etc.)
- Composiciones e interpretaciones musicales (CD, anuncios, etc.)
- Cine y obras audiovisuales (DVD)
- Obras artísticas (pintura, esculturas)
- Proyectos y planos (ingeniería, arquitectura)

DURACIÓN

GENERAL: TODA LA VIDA AUTOR + 60 AÑOS
PROGRAMAS DE ORDENADOR: 50 AÑOS DESDE EL 1 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE A SU PUBLICACIÓN (O CREACIÓN SI NO SE PUBLICÓ)

DERECHO ANTI COPIA

- PLAGIO
- VOLUNTAD DE COPIAR

COMPLEMENTARIO

- PATENTES EN INFORMÁTICA
- DISEÑOS EN CREACIONES ESTÉTICAS
- BÁSICO EN CIERTAS ÁREAS

Publicidad
Marketing
Imagen corporativa

COMPETENCIA DESLEAL



- REGLA GENERAL → LIBRE COMPETENCIA

- EXCEPCIONES → ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

* - CONFUSIÓN CON TERCEROS

* - IMITACIÓN { Protegida (Patentes, Marcas, etc.)

Sino → genera → Asociación

Aprovechamiento reputación

- ENGAÑO

- DENIGRACIÓN

- COMPARACIÓN

- EXPLOTACIÓN REPUTACIÓN AJENA

- VIOLACIÓN SECRETOS INDUSTRIALES O EMPRESARIALES

- INDUCCIÓN TRABAJADORES INFR. CONTRATO

- VIOLACIÓN NORMAS LEGALES PARA COMPETIR

- DISCRIMINACIÓN CONSUMIDOR

- VENTA O PÉRDIDA

- COMPLEMENTAR A PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

COMO DISEÑAR UNA BUENA POLÍTICA DE PATENTES



- **FUNDAMENTAL CONTAR CON ASESORAMIENTO (GRAN COMPLEJIDAD TÉCNICA Y LEGAL)**
 - **EXPERTO**
 - **SERIO**
 - **DE CONFIANZA**

- **DEFINIR POR DIRECCIÓN CRITERIOS A SEGUIR:**
 - **QUÉ PATENTAR**
 - **CUANDO**
 - **DONDE**
 - **COMO**

- **PREPARAR DOCUMENTACIÓN CON GRAN CUIDADO:**
 - **ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR**
 - **QUÉ ASPECTOS SE REVELAN**
 - **COMO SE DEFINE LO QUE QUEREMOS PROTEGER**

- **HACER SEGUIMIENTO TRAMITACIÓN**
 - **APROVECHARSE DE LOS ANTECEDENTES DESCONOCIDOS**
 - **CONOCER LO QUE NO SE PUEDE HACER**
 - **CONOCER LO REALMENTE PROTEGIDO AL FINAL**

- **EXTENSIÓN PROTECCIÓN**
 - **PAÍSES PRODUCTORES**
 - **PAÍSES CON MERCADO: directo / indirecto (licencias)**
 - **EVALUAR COSTE / BENEFICIO**

COMPLEJIDAD SISTEMA PATENTES



- MULTIPLICIDAD DE OPCIONES:

- NACIONAL {
 - * PATENTE
 - * MODELO DE UTILIDAD
- PATENTE EUROPEA
- PCT
- COMBINACIONES
- PATENTE COMUNITARIA (?)

- CADA CASO (EMPRESA, PROYECTO, ETC.) TIENE SU SOLUCIÓN MÁS ADECUADA

- PROCESO DE DESTILACIÓN DE LA INVENCION → FORMACIÓN EQUIPO DE I+D+i Y LE PERMITE GANAR EXPERIENCIA FRENTE A NUEVOS CASOS

LAS PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN



- **DONDE EMPRESAS MEJOR EXPLICAN SUS PRODUCTOS, PROCESOS, ETC.**
- **SE PUBLICAN A LOS 18 MESES PRIMER DEPÓSITO**
- **MUCHAS NO SE CONCEDEN O CON LIMITACIONES → AMPLIOS SECTORES DE DOMINIO PÚBLICO**
- **PERMITE SEGUIR EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA**
- **IMPREScindIBLE EN DEP. I+D+i PARA NO REINVENTAR Y PROGRESAR MÁS RÁPIDAMENTE**
- **GRAN CANTIDAD DE PATENTES CADUCADAS → DOMINIO PÚBLICO**