



**Los activos de Propiedad Industrial e Intelectual. Gestión y valorización**  
**“PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

**Barcelona, 20 de febrero de 2004**

**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](mailto:Info@duran.es)

<http://www.duran.es>

**© DURAN-CORRETJER 2004**

# **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

# **LA INNOVACIÓN, UNA APUESTA DE FUTURO PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA (I)**



**- ESPAÑA TIENE COSTES PRODUCTIVOS MÁS ALTOS QUE LOS DE MUCHOS PAÍSES**

- EUROPA DEL ESTE**
- ASIA**
- AMÉRICA DEL SUR**
- NORTE DE ÁFRICA**

**- TENDENCIA CRECIENTE A DESLOCALIZACIÓN DE MULTINACIONALES**

- SAMSUNG**
- PHILIPS**
- VOLKSWAGEN**
- ETC.**

**- NO SOMOS NI SEREMOS COMPETITIVOS POR RAZONES DE COSTES PRODUCTIVOS**

**- SÓLO TIENE FUTURO PRODUCIR BIENES CON VALOR AÑADIDO:**

- TECNOLOGÍA**
- MARCA**

# **LA INNOVACIÓN, UNA APUESTA DE FUTURO PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA (II)**



- INVERSIÓN EN
    - PRODUCTOS NUEVOS
    - DISEÑOS NUEVOS
    - MARCAS FUERTES
  
  - ASPECTOS QUE SE PUE DAN PROTEGER Y QUE PERMITAN CONTROLAR LA PRODUCCIÓN
  
  - ASEGURAN POSIBILIDAD DE OBTENER RENDIMIENTOS POR MERCADOS DE EXPORTACIÓN
    - VENTA DIRECTA
    - FABRICACIÓN EN OTROS PAÍSES
    - LICENCIAS
  
  - PRECISAN
    - INVERSIÓN A MEDIO/LARGO PLAZO
    - IMPORTANCIA CAPITAL HUMANO
    - IMPORTANCIA EDUCACIÓN/FORMACIÓN
    - IMPORTANCIA CONTINUIDAD Y COLABORACIÓN (\*)
- (\*) con otras empresas, universidd, centros de investigación

# **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)**



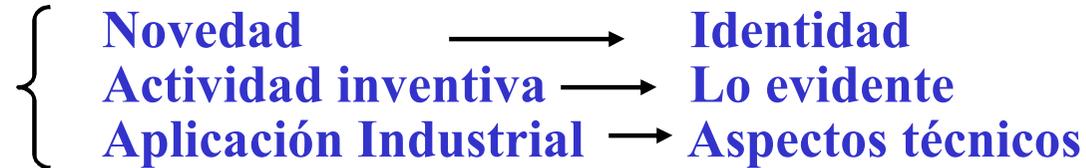
- **DERECHO DE EXCLUSIVA PROTEGIDO POR LEY**
- **SEGURIDAD JURÍDICA**
- **ACTIVO EMPRESARIAL**
- **PERMITE LICENCIARSE**
- **INDICE DE ACTIVIDAD Y POTENCIA TECNOLÓGICA DE UNA EMPRESA**
- **PERMITE APROVECHARSE DE INCENTIVOS FISCALES A I+D+i**
- **EFECTO DISUASORIO FRENTE A COMPETENCIA**
- **HERRAMIENTA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

# PATENTES (II)



- SE PUEDE PATENTAR CASI TODO

- REQUISITOS



- EJEMPLOS DE EXCEPCIONES

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| { | - Descubrimientos                                     |                |
|   | - Programas de ordenador (si combinados con hardware) | → P. Int.      |
|   | - Métodos comerciales                                 |                |
|   | - Variedades vegetales                                | → Ley especial |
|   | - Ciertas invenciones biotecnológicas                 |                |

- PRINCIPIO DE VALIDEZ PRESUNTA

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| { | - Informe estado de la técnica |
|   | - Examen                       |
|   | - Oposición                    |
|   | - Nulidad                      |
|   | - Reconvención                 |

- ALCANCE DE PROTECCIÓN

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| { | - Depende de validez patente |
|   | - Susceptible de limitación  |
|   | - Equivalentes               |

# 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**
- **IMPRESINDIBLE EN DEP. I+D+i PARA NO REINVENTAR Y PROGRESAR MÁS RÁPIDAMENTE**
- **GRAN CANTIDAD DE PATENTES CADUCADAS → DOMINIO PÚBLICO**

# **GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN**



- **INCLUIR I+D+i DENTRO DEL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA**
- **LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA DEBE DARLE LA IMPORTANCIA DEBIDA**
- **TODAS LAS EMPRESAS HAN DE IMPLICARSE**
- **LA INNOVACIÓN ESTÁ EN TODOS LOS NIVELES**
- **HAY QUE TENER UN PLAN**
- **HAY QUE DOCUMENTARSE Y ESTAR INFORMADO DE LO QUE HACEN LOS DEMÁS**
  - **BÚSQUEDAS ANTES INICIO PROYECTO**
  - **VIGILANCIA TECNOLÓGICA**
- **CONTAR CON ASESORAMIENTO EXPERTO Y SERIO**
- **SABER INVERTIR EN PROTECCIÓN**
  - **NO SER DEMASIADO AMBICIOSO**
  - **PROTEGER CON CRITERIO**