



Ciclo de Conferencias LES

España y Portugal

El profesional de los derechos de Propiedad Industrial (IPR) Una oportunidad para el tecnólogo

Luis-Alfonso Durán
Ingeniero Industrial y Agente de la Propiedad Industrial
Socio Director de Durán-Corretjer, S.L.P.

Barcelona 26 de Septiembre de 2012



DURÁN-CORRETJER
Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA TECNOLOGÍA

- Patentes → Protección de las invenciones
- Diseños Industriales → Protección de las formas, incluidas las de los productos técnicos

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

- BÚSQUEDAS
- PREPARACIÓN DE SOLICITUDES
- TRAMITACIÓN EN ESPAÑA, OEP Y OTROS PAÍSES
- OPOSICIONES A PATENTE DE TERCEROS
- PERITAJES EN ACTUACIONES JUDICIALES
- TRADUCCIONES

BÚSQUEDAS Y OPINIONES (I)

- PATENTABILIDAD

- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
- EJECUCIÓN DE LA BÚSQUEDA
- ANÁLISIS ESTADO DE LA TÉCNICA
- COMPARACIÓN CON NUEVA INVENCION
- IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DIFERENCIALES Y SU EVENTUAL NOVEDAD Y/O ACTIVIDAD INVENTIVA
- ANÁLISIS DE RIESGO DE INFRACCIÓN O DEPENDENCIA DE PATENTES EN VIGOR Y TERRITORIOS
- DETERMINACIÓN DE ASPECTOS PATENTABLES Y
ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN {
 - PATENTE (DONDE ?)
 - MU
 - DISEÑO INDUSTRIAL
- ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE NEGOCIACIÓN DE POSIBLES CONTRATOS DE LICENCIA CON PATENTES ANTERIORES

BÚSQUEDAS Y OPINIONES (II)

- LIBERTAD DE ACTUACIÓN (FREEDOM TO OPERATE)

- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
- EJECUCIÓN DE BÚSQUEDA
- ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA
- COMPARACIÓN CON PRODUCTO/PROCESO A REALIZAR
- IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS COMUNES Y DIFERENCIALES
- ANÁLISIS DE INFRACCIÓN LITERAL Y/O POR EQUIVALENCIA
- VALORACIÓN DE VIGENCIA, DURACIÓN Y FORTALEZA DE PATENTES PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS
- ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN, INCLUIDA POSIBLE NEGOCIACIÓN DE LICENCIAS

BÚSQUEDAS Y OPINIONES (III)

- NULIDAD PATENTE DE UN TERCERO

- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
- EJECUCIÓN DE BÚSQUEDA
- ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA
- COMPARACIÓN CON PATENTE
- IDENTIFICACIÓN CON ASPECTOS COMUNES Y SU EVENTUAL AFECTACIÓN A LA NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA
- ANÁLISIS DE OTROS DEFECTOS (INSUFICIENCIA DE DESCRIPCIÓN)
- ANULABILIDAD TOTAL O PARCIAL Y REIVINDICACIONES ANULABLES
- ESTRATEGIA

PREPARACIÓN DE SOLICITUDES

- ANÁLISIS DE LA INVENCION A PROTEGER Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO QUE PRETENDE SOLUCIONAR LA INVENCION
- ANÁLISIS DE ANTECEDENTES
- IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR MÁS RELEVANTE
- ELEMENTOS EN QUE COINCIDE LA INVENCION Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR
- ELEMENTOS DIFERENCIALES DE LA INVENCION RESPECTO AL ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR
- DESARROLLO DEL PROBLEMA TÉCNICO QUE SOLUCIONAN LOS ELEMENTOS DIFERENCIALES
- DETERMINACIÓN DE MODALIDAD (PATENTE, MU, DISEÑO, ETC.)
- EXPLICACIÓN DE LA INVENCION DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA Y COMPLETA PARA QUE PUEDA EJECUTARLA UN EXPERTO EN LA MATERIA
- REDACCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR
- REDACCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES DE MODO QUE PROTEJAN ADECUADAMENTE LO NUEVO E INVENTIVO

REIVINDICACIONES

- HAN DE PROTEGER SÓLO LO QUE ES NUEVO E INVENTIVO
- HAN DE PERMITIR PROTEGER POTENCIALES INFRACCIONES POR EQUIVALENCIA
- HAN DE PERMITIR RECORTAR SU ALCANCE SI APARECE ET NO CONOCIDO EN UNA FASE POSTERIOR (EXAMEN, OPOSICIÓN, NULIDAD, ETC.)
- HAN DE ESTAR SOPORTADAS POR LA DESCRIPCIÓN

TRAMITACIÓN

- **ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN** {
 - PATENTE / MU NACIONAL**
 - PATENTE EUROPEA**
 - PCT**
 - ETC.**
- **ANÁLISIS IET Y OPINIÓN ESCRITA**
- **PREPARACIÓN DE RESPUESTA Y EVENTUAL LIMITACIÓN**
- **ESTUDIO INFORME EXAMEN Y PREPARACIÓN DE RESPUESTAS Y EVENTUALES MODIFICACIONES**
- **DISCUSIONES CON OFICINA PATENTES (ESCRITAS Y ORALES)**
- **TRAMITACIÓN DE RECURSOS**

OPOSICIONES DE PATENTES DE TERCEROS

- ESTUDIO DE LA PATENTE A Oponerse
- BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES
- ESTUDIO DEL ESTADO DE LA TÉCNICA PREVIO
- IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE COINCIDENCIA, Y DETERMINACIÓN SI AFECTAN A LA NOVEDAD Y/O A LA ACTIVIDAD INVENTIVA
- IDENTIFICACIÓN DE SU AFECTACIÓN A LAS REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES
- ARGUMENTACIÓN DE RAZONAMIENTOS SOBRE LA FALTA DE NOVEDAD Y/O ACTIVIDAD DE CADA REIVINDICACIÓN
- ESTUDIO DE ARGUMENTOS DE DEFENSA DEL TITULAR DE LA PATENTE Y PREPARACIÓN DE RESPUESTA

PERITAJES EN ACTUACIONES JUDICIALES

TIPOS

- SOBRE NULIDAD PATENTE
- SOBRE VALIDEZ PATENTE
- SOBRE INFRACCIÓN PATENTE
- SOBRE NO INFRACCIÓN PATENTE

ETAPAS

- REDACCIÓN DICTAMEN ESCRITO
- ESTUDIO DE DICTÁMENES DE LA PARTE CONTRARIA
- RESPUESTA A PREGUNTAS DE LAS PARTES Y DEL JUEZ DURANTE EL JUICIO

TRADUCCIONES

- **PATENTES EUROPEAS → VALIDACIONES**
- **PATENTES DE TERCEROS**
- **PATENTES PARA EXTENSIONES EN OTROS PAÍSES**
- **DOCUMENTOS TÉCNICOS VARIOS**

REQUISITOS DE FORMACIÓN

- **CALIFICACIÓN ACADÉMICA EN UN SECTOR TÉCNICO (INGENIERÍA, LICENCIATURA, ETC.)**
- **ESTUDIOS DE LA NORMATIVA JURÍDICA DE PATENTES:**
 - LEYES, REGLAMENTOS DE PATENTES
 - CONVENIOS INTERNACIONALES, REGLAMENTOS COMUNITARIOS
 - DIRECTRICES DE EXAMEN
 - JURISPRUDENCIA
- **FORMACIÓN PRÁCTICA:**
 - REDACCIÓN DE PATENTES
 - ESTUDIO ESTADO TÉCNICA
 - REDACCIÓN OPINIONES, REALIZACIÓN BÚSQUEDAS
- **IDIOMAS: INGLÉS EXCELENTE, CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS, ALEMÁN, ETC.**
- **BUENA REDACCIÓN EN CASTELLANO, INGLÉS, ETC.**
- **BUENA CAPACIDAD DE ARGUMENTAR POR ESCRITO Y ORALMENTE (VISTAS)**
- **MUCHA LÓGICA**

SECTORES TÉCNICOS

- Existe una Clasificación Internacional de Patentes que agrupa éstas en función de los diversos sectores técnicos.

A: NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA

B: TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS

ACTIVIDADES RURALES
ALIMENTACIÓN; TABACO
OBJETOS PERSONALES O DOMÉSTICOS
SALUD; PROTECCIÓN; DIVERSIONES

C: QUÍMICA, METALURGIA

D: TEXTILES; PAPEL

E: CONSTRUCCIONES FIJAS

F: MECÁNICA, VOLADURA, ILUMINACIÓN; CALEFACCIÓN; ARMAMENTO

G: FÍSICA

H: ELECTRICIDAD

OPCIONES PARA PERSONAS CON FORMACIÓN TÉCNICA DIVERSA

- **INGENIEROS DE DIVERSO TIPO**

MECÁNICOS
ELÉCTRICOS
CIVILES
QUÍMICOS
METALÚRGICOS
TELECOS
INFORMÁTICOS
TEXTILES
AGRÍCOLAS

- **LICENCIADOS EN**

QUÍMICA
FÍSICA
FARMACIA
BIOTECNOLOGÍA
BIOLOGÍA
GEOLOGÍA

- **ARQUITECTOS**



DURAN-CORRETJER S.L.P.

Còrsega, 329

08037 Barcelona

Info@duran.es

www.duran.es

© **DURÁN-CORRETJER, S.L.P.** 2012 / <http://www.duran.es>



DURÁN-CORRETJER
Sociedad Profesional de Agentes de patentes y marcas desde 1902. Barcelona, Madrid y Alicante.