



De la recerca al mercat: posant en valor la
tecnologia



Fundació
Bosch i Gimpera
Universitat de Barcelona

Pascual Segura

Director del Centre de Patents de la UB

Doctor en química y agent de la propietat industrial

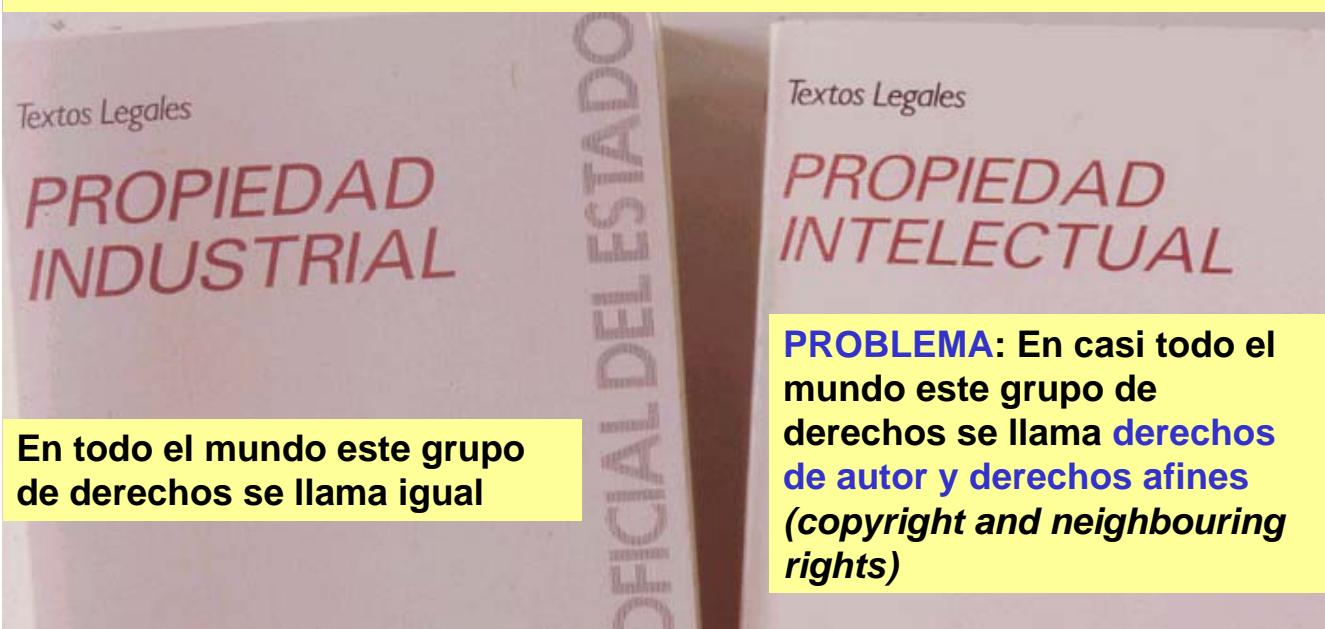
Member of the Academic Advisory Board of the European Patent Academy (EPO)

Càpsula 1 (10:30h-11:20h). Dimarts 20 Maig 2006

1

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

En España (y algunos países sudamericanos) existe una **ambigüedad semántica**.



Aquí llamaremos **propiedad intelectual-industrial** al conjunto de los dos grupos de derechos, equivalente a *intellectual property* en inglés, *propriété intellectuelle* en francés, o *geistiges Eigentum* en alemán.

2

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL

Son derechos que, configurados como una propiedad especial (como las aguas y las minas) para facilitar su transferencia, **proporcionan exclusivas** mediante las cuales se obtiene **protección frente a la imitación de determinado tipo de información** (el objeto de la propiedad, de tipo intelectual) asociada a una **inversión económica**.

- El derecho de exclusiva consiste en la **posibilidad de excluir a terceros particulares**. Es **independiente de las autorizaciones** de las administraciones, las certificaciones, las homologaciones...
- **Evolucionan constantemente** para proteger la inversión económica que no se realizaría en ausencia de los mismos.
- Únicamente son **importantes cuando lo que protegen tiene éxito**, pues sólo entonces se suscita la imitación por terceros.
- Son **delicados** porque **lo intangible suele ser fácil de imitar**

3

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Los 20 primeros países en producto interior bruto

(en miles de millones de dólares; datos de 2005 / estimaciones para 2007, FMI)

1º EEUU	12.488 / 13.943	11º Rusia	766 / 1.047
2º Japón	4.571 / 4.569	12º Corea del Sur	793 / 949
3º Alemania	2.797 / 2.847	13º India	775 / 925
4º China	2.225 / 2.819	14º México	768 / 894
5º Gran Bretaña	2.201 / 2.367	15º Australia	708 / 764
6º Francia	2.106 / 2.173	16º Países Bajos	625 / 655
7º Italia	1.766 / 1.815	17º Turquía	362 / 447
8º Canadá	1.130 / 1.309	18º Bélgica	372 / 389
9º España	1.127 / 1.230	19º Suecia	368 / 366
10º Brasil	793 / 1.115	20º Suiza	359 / 374

En los países en rojo todavía es difícil hacer valer derechos de patente.

4 ¡España es un caso único!

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

MODALIDADES DE P.I.

PROTECCIÓN DE:

derechos de autor y afines

obras de creación (programas de ordenador, bases de datos...)

marcas y nombres comerciales

distintividad

indicaciones geográficas

distintividad por origen o proceso

diseño industrial
(modelos y dibujos industriales)

forma no funcional

secretos empresariales
secreto industrial o *know-how*

información confidencial
información *técnica* confidencial

patentes y modelos de utilidad

tecnología (invenciones)



En un producto comercial suelen coexistir varias modalidades de propiedad intelectual-industrial (PI)



Por el mero hecho de existir, una patente (incluso una solicitud) debe tener un **efecto disuasorio** en los posibles imitadores de la tecnología ... **¡Las patentes no son para ganar pleitos, sino para evitarlos!**





9

Documentos de patente



¿Qué es una PATENTE o un MODELO de UTILIDAD en propiedad intelectual-industrial ?

- Es un **título** asociado a un **documento** y a un **derecho**
- que tiene **duración limitada** (20/10 años, desde la solicitud)
- concedido por el Estado, dentro del **territorio** del Estado, pero **sin garantía** de validez
- a quien **tenga derecho** a la protección (el inventor o su empleador, si es invención laboral o por contrato), que paga todas las tasas
- reconociéndole el **derecho a ejercer acciones legales para impedir la explotación de la invención** a los terceros que no cuenten con su consentimiento
- a cambio de que **la invención se describa y haga pública** (a los 1,5 años desde la prioridad) de manera **suficiente** para que sea ejecutable por un experto en la materia
- y la invención cumpla todos los **demás requisitos de patentabilidad**: **novedad**, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, adecuada redacción de reivindicaciones...

11

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



La toma de decisiones para patentar. P. Segura. El Heraldo de Aragón. 21.04.1998

12

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

LA INVENCION

Una solución técnica a un problema, que sea útil en la industria o el comercio. Ha de estar lo bastante madura, es decir, ha de haber algún dato experimental que permita describir un ejemplo o realización.

La invención se define en las reivindicaciones (de entidad o de actividad)

13

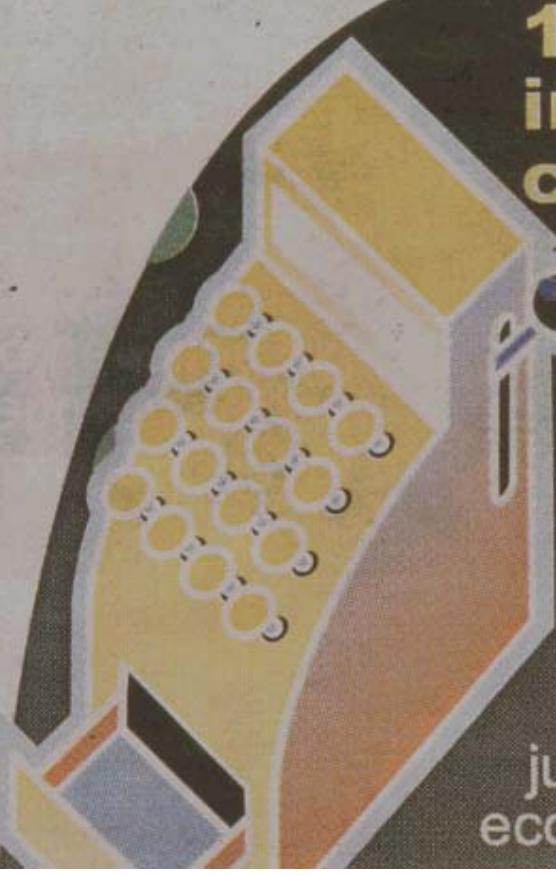
Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



El mercado -y no los editores o los colegas como en la Ciencia- decide si una invención es importante o no

14

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



1.- ¿Tiene interés comercial?

Ha de esperarse que la invención llegue al mercado, es decir, que se fabrique y se venda. Las expectativas de negocio son las que justificarán la inversión económica a realizar.

15

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



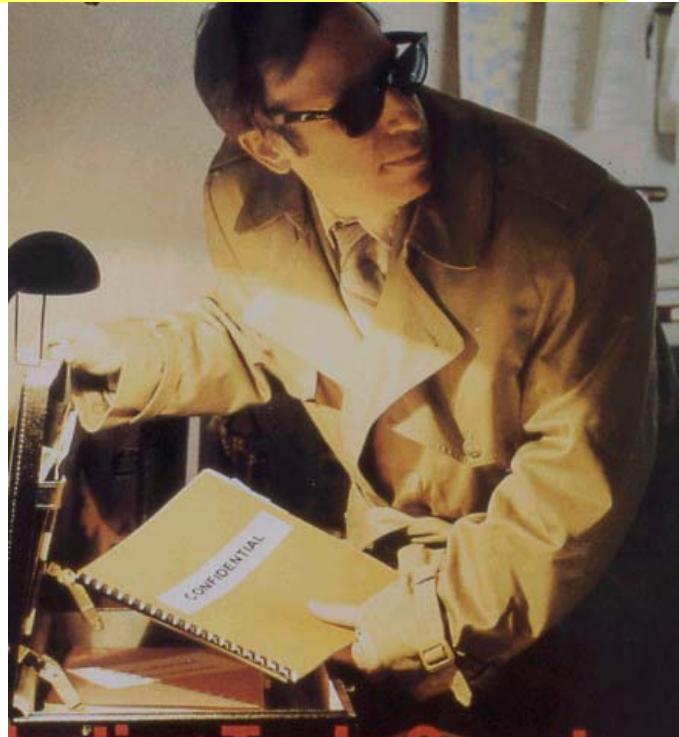
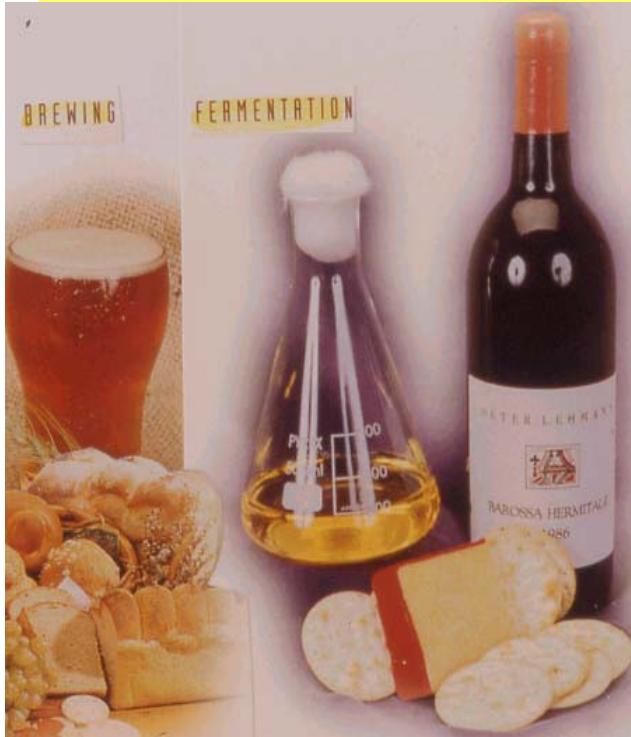
2.- ¿Se podrá evitar la copia?

Si la invención no se puede copiar (vinos, perfumes...) es mejor guardarla como know how. En el caso de que se pueda copiar, hay que confiar en poder perseguir al eventual infractor.

16

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

NO PATENTAR LO QUE SE PROTEJA MEJOR COMO SECRETO INDUSTRIAL TÉCNICO (*know how*)



17

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Si se saben guardar adecuadamente,
los secretos empresariales:

Secreto comercial

(proveedores y clientes, estrategias de mercado),

Secreto industrial o *know-how*

(de tipo técnico: optimización de procesos -productos difíciles de imitar como los perfumes, cepas propias de microorganismos),

pueden ser muy valiosos como ventaja competitiva y
como activo de transferencia tecnológica.

Si la tecnología propia se puede explotar en secreto, normalmente
convendrá no patentarla y mantenerla como *know-how*.

18

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Qué condiciones que ha de cumplir la reivindicación para que resulte válida y eficaz

Para que sea VÁLIDA, entre otros requisitos:

- Que no se haya hecho accesible al público -por ningún medio, en ningún sitio- algo que caiga bajo su protección (**novedad mundial**).
- Que, para un experto bien informado, lo que se protege no resulte obvio probarlo con una razonable expectativa de éxito (**actividad inventiva = no obviedad**).
- Que la **descripción**, junto con el conocimiento común y general, sea suficiente para ejecutarla.

Para que sea EFICAZ, además de ser válida, ha de ser:

- **Difícil de "circunvalar"** (imitar sin infringir).
- Fácil de **detectar su infracción y probarla** ante un tribunal (las reivindicaciones de producto se prefieren a las de procedimientos o métodos)



Típico error de inventor:

la invención no es nueva

CLASP LOCKER OR UNLOCKER FOR SHOES.

No. 504,038.

Patented Aug. 29, 1893.

Fig. 1.

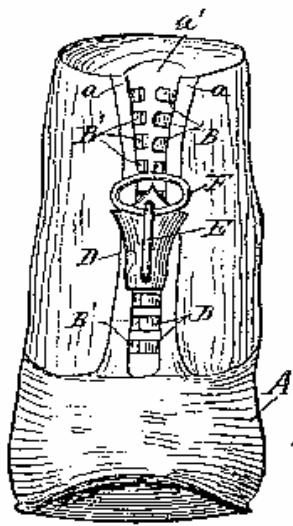
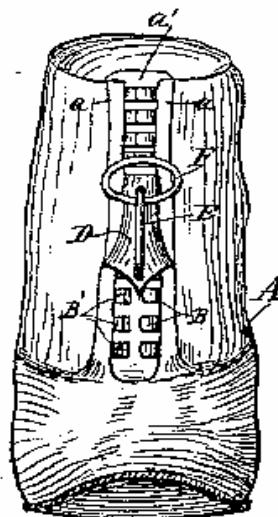


Fig. 2.



Primera patente relativa a cremalleras (en particular, para cerrar calzado)

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

3.- Buscar los antecedentes

Aunque no esté en el mercado, habrá antecedentes, más o menos próximos. Hay que localizarlos (mediante búsqueda en bases de datos) para juzgar la novedad y actividad inventiva.



Lo primero que hay que hacer cuando se cree tener una invención patentable: buscar antecedentes en bases de datos de artículos (Medline, Excerpta Medica...) y de patentes (SciFinder, Derwent...); evitar la divulgación prematura (congresos, artículos, tesis, tesinas...) que impida su patentabilidad; hablar con un experto.

Para las principales bases de datos gratuitas sobre patentes, y obtención de documentos, ver:

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM): oepm.es

Oficina Europea de Patentes (EPO): www.european-patent-office.org

Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO): www.uspto.gov

Oficina Japonesa de Patentes (JPO): www.jpo.go.jp

Para búsquedas en las principales bases de datos comerciales sobre patentes, ver:

Chemical Abstracts Service (CAS) & STN International: www.cas.org

ISI Web of Knowledge: go5.isiknowledge.com

o consultar al Centre de Patents de la UB: Tel. 934 034 511

23

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

4.- Redactar la solicitud

Con los antecedentes a mano, un experto en patentes con formación técnica ha de redactar una solicitud (memoria y reivindicaciones), en estrecha colaboración con el inventor.

Redacción de la solicitud prioritaria: usar textos en inglés de manuscritos o informes aún no publicados, ayudar al experto en la generalización del alcance de la protección

24

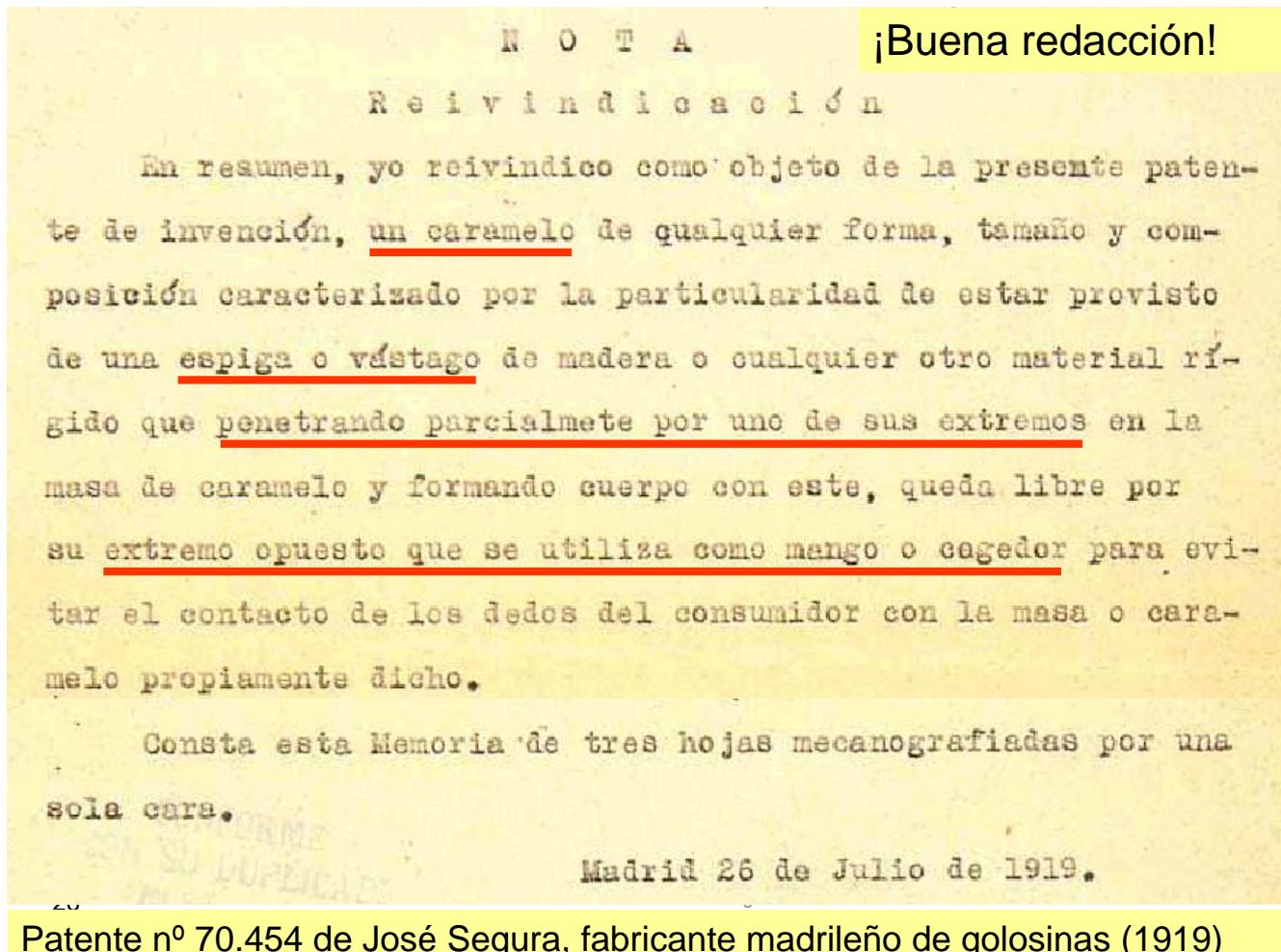
Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

EL VALOR DE UNA PATENTE PROPIA PARA LA EMPRESA, DEPENDE DE SU EFICACIA PARA IMPEDIR LA IMITACIÓN POR TERCEROS (*ENFORCEABILITY*)

POR SUPUESTO, LA PATENTE TAMBIÉN HA DE SER VÁLIDA, PERO ESTO NO SERVIRÍA DE NADA SI NO PUDIESE IMPEDIR LA IMITACIÓN

(OBTENER PATENTES VÁLIDAS ES RELATIVAMENTE SIMPLE, PUES BASTA CON REIVINDICAR ALGO MUY CONCRETO)

El valor de una solicitud o de una patente depende muchísimo de la redacción de sus reivindicaciones.
Probablemente no haya ningún título jurídico cuyo valor dependa tanto de una redacción técnica.



El inventor es el protagonista principal de la invención. El técnico redactor de patentes es fundamental para protegerla. Y la colaboración del abogado especializado lo es para transferir o hacer valer sus derechos.

Títulos oficiales

ES: agente de la propiedad industrial (abogado)

EP: European patent attorney

US: patent agent & patent attorney (attorney-at-law)

GB: patent agent (solicitor, barrister)

DE: Patentanwalt (Rechtanwalt)



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

27

5.- Tramitar la patente

Para adquirir un derecho de prioridad internacional (por un año) basta con tramitar la solicitud en España, cosa que conviene hacer a

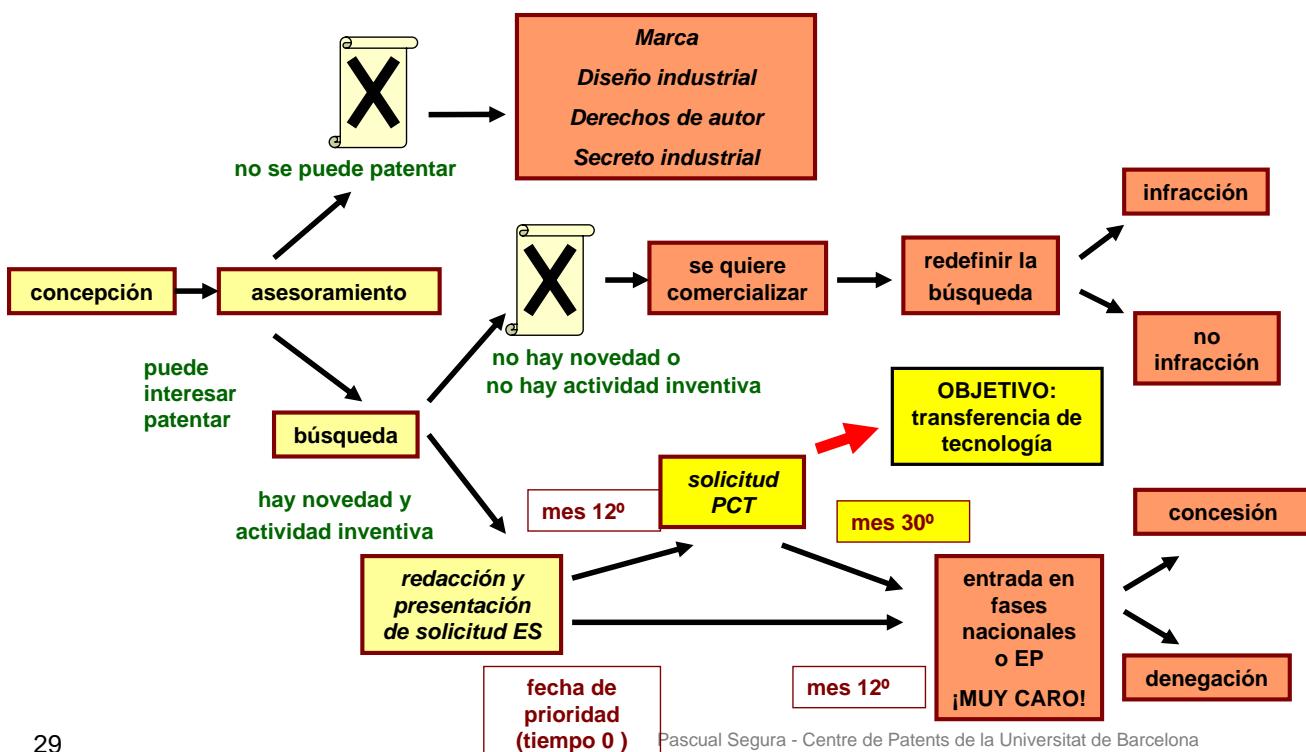
... través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como solicitud nacional, PCT o europea

28

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Proceso típico para solicitar patentes

(esquema adaptado de Montserrat Jané)



29

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Coste típico aproximado (**honorarios y tasas**) de una solicitud de patente ES (2005; en EUR)

- Búsqueda previa de patentabilidad (aprox)	500 - 1.000
- Redacción en inglés y castellano (a 150 EUR/h)	1.500 - 4.000
- Presentación de la solicitud (recomendado COAPI)	400
- Tasa OEPM de la solicitud	<u>84,71</u>
- Petición, traslado y explicación del IET (recom. COAPI)	250
- Tasa de realización del IET (nada si se abandona)	<u>469,64</u>

TOTAL SIN TASAS

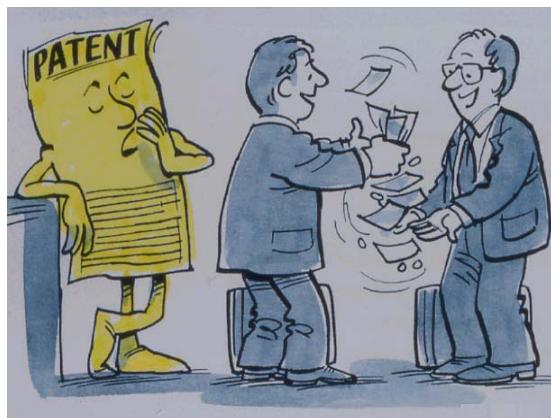
2.650 - 5.650

Coste típico aproximado (honorarios i tasas) de una solicitud internacional (PCT) en la OEPM (2005, en EUR)

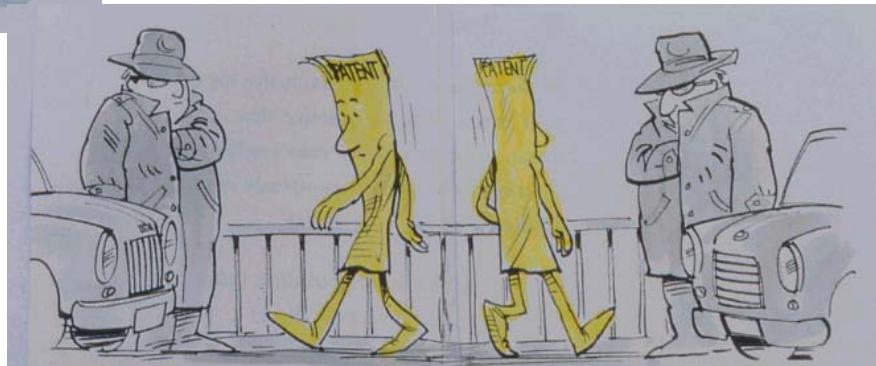
(No se requiere el examen preliminar para esperar hasta el mes 30)

- Tasa de transmisión	65,27
- Informe Búsqueda ISA/ES/EP + Opinión Escrita	<u>1.550</u>
- Transmisión del documento de prioridad	<u>26,11</u>
- Presentación internacional (+10 EUR/pág.>25) (incluye la designación de todos los países; más de 100)	902
- Preparación y presentación de la solicitud (rec. COAPI)	2.000
- Descuento por usar el PCT/EASY	-64
- Descuento por presentación electrónica (no XML)	-129
- Descuento por presentación electrónica (XML)	-193
TOTAL APROXIMADO (con descuento PCT/EASY)	4.453

Hay que valorar las patentes y el *know-how* cuando se plantea una transferencia de tecnología, o una fusión o adquisición

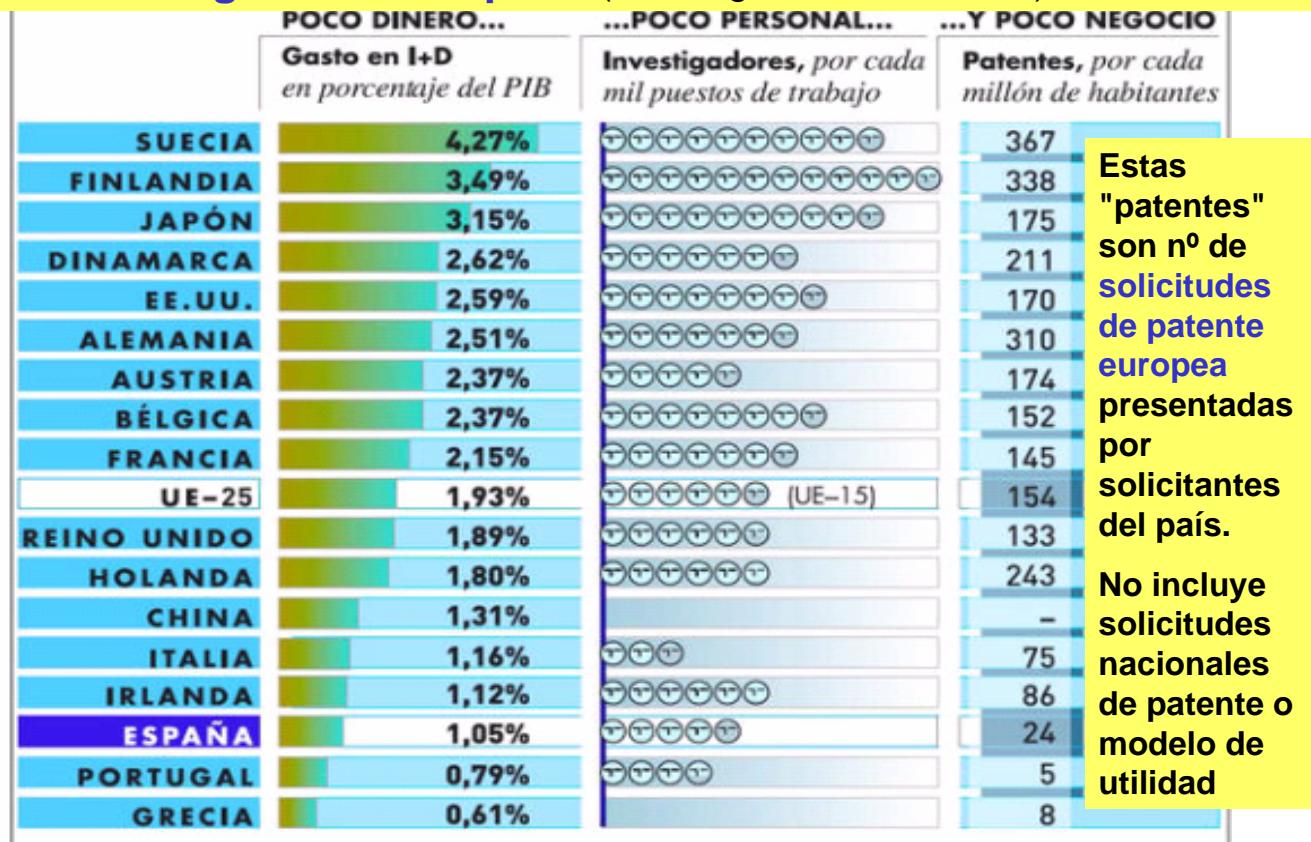


licencia o venta
directa



intercambio de
licencias

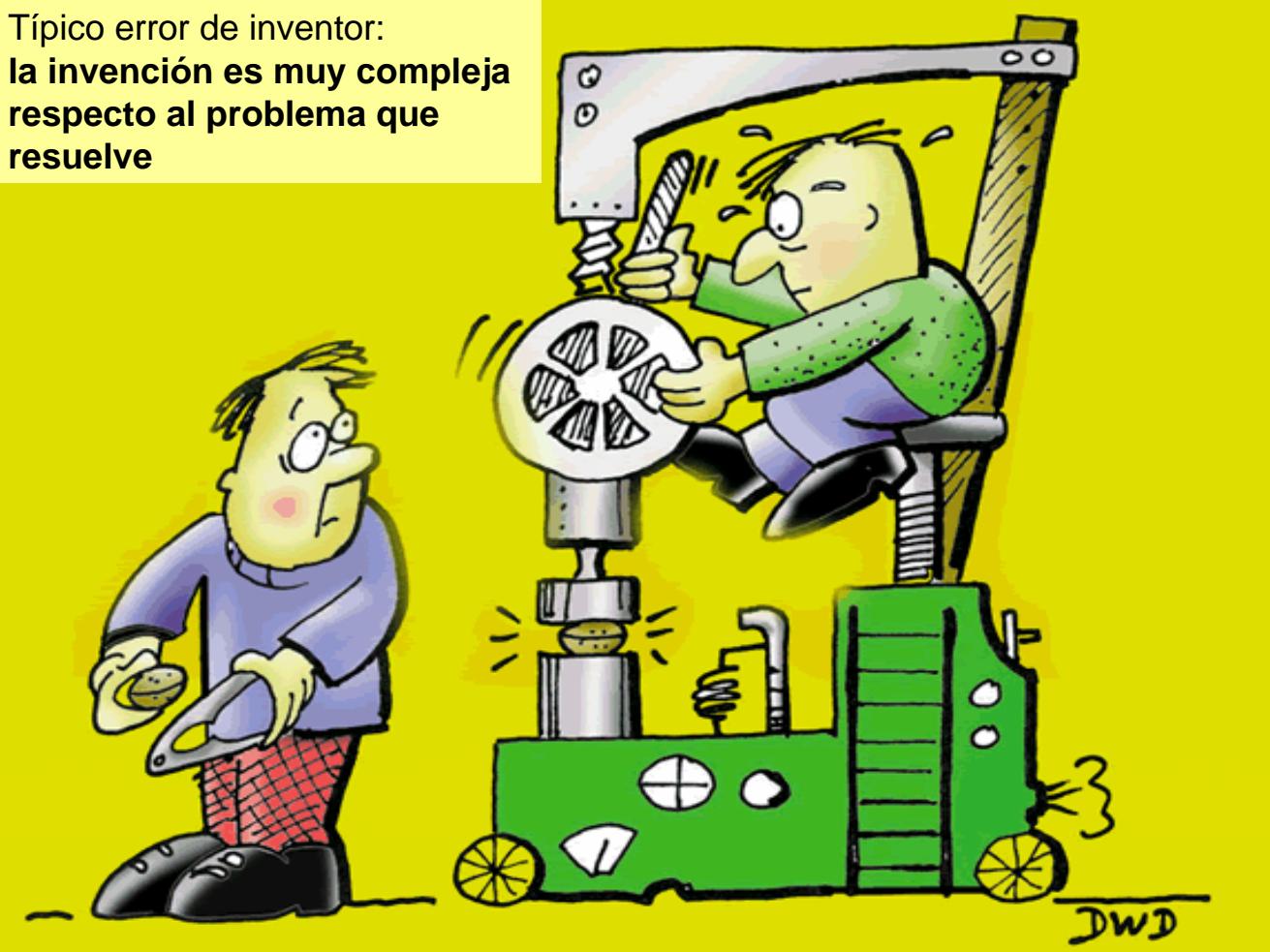
La investigación en España (La Vanguardia, 5.02.2006)

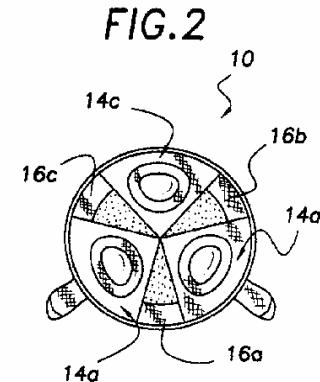
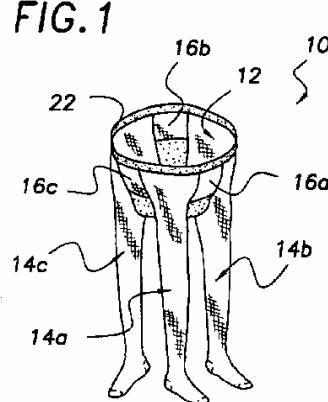
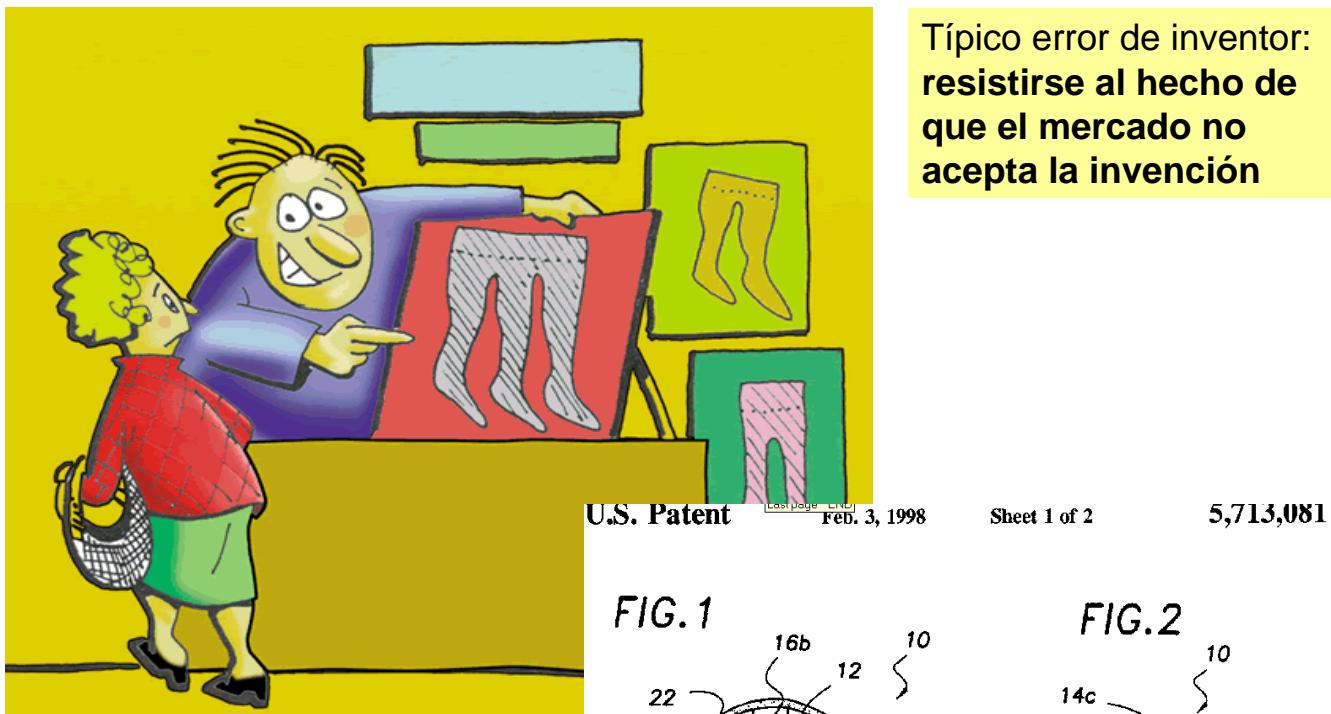


33

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Típico error de inventor:
**la invención es muy compleja
respecto al problema que
resuelve**







MINISTERIO
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Información General
y Piratería

- Concesión acelerada de patentes
- Plazos tramitación
- Modelos de Utilidad
- Recomendaciones para el solicitante de patentes

B.O.P.I.

Normativa sobre Propiedad Industrial

Información Tecnológica

- Oferta de Tecnología a través de Licencias de Pleno Derecho

Ayudas

Licitaciones y Empleo

Agentes de la Propiedad Industrial

Enlaces y Direcciones de interés



AVISOS Y N Para saber más (1/4)

Fecha última modificación: 22.09.2003

BASES DE DATOS

- Localizador de marcas
- Situación de expedientes
- Invenciones en español
- Invenciones en otros idiomas
- Diseños
- Invenciones históricas 1827-1936



Nueva Sede



Para más información: www.oepm.es

Buzón del ciudadano

Buscar

Mapa del web

Índice página web

Cláusula de exención de responsabilidad



Mº Ciencia y Tecnología



Para saber más (2/4)



Para presentar solicitudes de patentes (ES y EP, pero no WO), marcas y diseños en Cataluña

Al final del Paseo de Gracia, frente a este palacio



El Estatuto 2006 contempla competencias ejecutivas de la Generalitat en materia de propiedad industrial (pero es dudoso que se ejerzan)

Centre de Patents
de la Universitat de Barcelona

► mapa del web
► castellà

Presentació

El Centre de Patents és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona que, des de l'any 1987, es dedica principalment a tasques de recerca, divulgació i docència en el camp de la propietat industrial i de la documentació.

D'altra banda, també ofereix un seguit de serveis adreçats al públic en general i, especialment, a les entitats vinculades al Grup UB i al Parc Científic de Barcelona:

Patents del Grup UB

El centre s'encarrega de promocionar el sistema de patents entre els investigadors del Grup UB, d'estimular la protecció per patent dels resultats de la recerca, i del procés de patentar, d'acord amb la Normativa sobre Patents de la UB.

Servei públic d'informació

El centre disposa d'un fons documental d'accés públic i ofereix un servei gratuït d'informació sobre qüestions relatives a la propietat industrial i un servei d'investigacions per encàrrec en bases de dades de patents. El centre també s'ocupa de la representació a Espanya de Chemical Abstracts Service (CAS) i de STN International.

Cursos i jornades

Actualitat

Curs sobre patents i models d'utilitat
Primer edició: Madrid

39

www.pcb.ub.es/centredepats

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona



Teléfono de atención gratuita al público: 93 403 45 11 (lab. de 9-13 h i 15-17 h)

nuriasans@pcb.ub.es bernabezea@.. mjane@.. lcasas@.. pascualsegura@..