



**Cátedra de  
Innovación y  
Propiedad Industrial**  
Carlos Fernández-Nóvoa




GOBIERNO DE ESPAÑA  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Oficina Española de Patentes y Marcas  
EOI Escuela de Organización Industrial


## Estrategia de protección, toma de decisiones e internacionalización

Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas de protección

**PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS** *M<sup>a</sup> del Mar García Poza*  
3 de noviembre de 2016



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO



Oficina Española de Patentes y Marcas

## El proceso de innovación y la Propiedad Industrial

ETAPAS:	• Títulos de propiedad industrial:
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patentes</li> <li>• Modelos de Utilidad</li> </ul>
DISEÑO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseños Industriales</li> </ul>
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcas</li> <li>• Nombres Comerciales</li> </ul>



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## Razones para patentar

<p><b>Obtener posición sólida en el mercado y ventaja competitiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen comercialmente la invención patentada, reduciendo de este modo la incertidumbre, el riesgo y la competencia de imitadores.</li> </ul>	<p><b>Aumentar los beneficios y mejorar rendimiento de inversiones.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si una empresa invierte tiempo y dinero en I+D, la protección por patente de las invenciones resultantes contribuirá a recuperar gastos y obtener mayor rendimiento de las inversiones.</li> </ul>	<p><b>Obtener ingresos adicionales procedentes de la concesión de licencias o cesiones</b></p>	<p><b>Licenciar: ceder sus derechos sobre la invención a otros a cambio de sumas fijas y/o regalías, a fin de generar ingresos adicionales para la empresa.</b></p>
---	---	--	---




## Alternativas a las patentes Fuente EPO Patent Kit

### Divulgación de información (publicación)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es barato.</li> <li>• Se evita que otros patenten la misma invención.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No otorga exclusividad.</li> <li>• Se revela la invención a los competidores.</li> </ul>
---	---

### Secreto (crear un secreto industrial)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barato (pero existe el coste de mantener la confidencialidad).</li> <li>• No se revela la invención.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No existe protección contra la ingeniería inversa o reproducción de la invención.</li> <li>• Es difícil exigir mantenerlo.</li> <li>• Los "secretos" suelen filtrarse bastante rápido.</li> </ul>
--	--

### No hacer nada

<ul style="list-style-type: none"> <li>• No requiere ningún esfuerzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No otorga exclusividad.</li> <li>• A menudo los competidores se enteran de los detalles.</li> </ul>
--	--




## ¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s pretendo vender mis productos y/o servicios?

### Vías de Protección :

- **Nacional** : España (OEPM) – costes: **2000 - 2500 euros**
- **Europa**: Oficina Europea de Patentes (OEP): 38 países – costes: **+10.000 euros**
- **Internacional**: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Tratado PCT, 151 países – costes: **+30.000 euros**



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

### MODOS DE EXPLOTACIÓN

El desarrollo de nuevas tecnologías o soluciones técnicas puede explotarse de varias formas posibles, de hecho, como se ha comentado antes, el modo de explotación puede condicionar el tipo de protección. En este sentido, tenemos los siguientes modos de explotación del resultado de la actividad innovadora.:

```

graph LR
    A[EXPLORACIÓN DIRECTA] --> B[Producción propia]
    A --> C[Exclusividad en mercado]
    D[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA] --> E[Licencia]
    D --> F[Cesión]
  
```

La propia empresa realiza la explotación y comercialización de los productos protegidos por los derechos de propiedad industrial e intelectual con medios propios. Este mecanismo tiene la ventaja de que la Empresa gana exclusividad en el mercado. Sin embargo, tiene el inconveniente de que el riesgo asociado es alto, dado que los recursos necesarios suelen ser elevados.

La explotación se realiza alquilando, o vendiendo, los derechos de propiedad industrial e intelectual a un tercero, o bien, trabajando conjuntamente y disponiendo de la titularidad compartida. Tiene la principal ventaja de que el riesgo es compartido por varias compañías.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## Transferencia de Tecnología

### MODOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En términos generales, se habla de Transferencia de Tecnología, tanto para la **adquisición**, como la **venta** de tecnología. En ambos casos, los modos de transferencia y el tratamiento son los mismos.

#### LICENCIA

Los acuerdos de Licencia se traducen en que el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del acuerdo autoriza a un tercero la utilización de la tecnología a cambio de una cantidad económica. En este caso, se mantienen los derechos, tratándose simplemente de **una autorización de uso**.

Un ejemplo característico de Acuerdos de Licencia de Tecnología son las **Licencias de Software**, o las licencias sobre Patentes.

#### ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Los acuerdos de colaboración o de consorcio son un mecanismo, cada vez más frecuente, para el desarrollo y explotación de una tecnología. Consisten en el establecimiento de condiciones de **cotitularidad** y derechos derivados de la propiedad industrial e intelectual generada en el marco de una colaboración entre una o varias empresas.

En el caso de las PYMES, los acuerdos de colaboración son una potente herramienta para el posicionamiento de su tecnología en grandes mercados. No obstante, los acuerdos de colaboración presentan la dificultad de su establecimiento y seguimiento, así como originan una dependencia de terceros para futuros desarrollos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## Transferencia de Tecnología

**CESIÓN**

El titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del acuerdo transfiere la titularidad de los mismos a un tercero. Es decir, el titular original renuncia a los derechos de propiedad industrial e intelectual a cambio de una cantidad económica.

Las Cesiones son muy frecuentes en el mundo de las telecomunicaciones y sistemas de información, dado que determinadas tecnologías pueden tener desarrollos muy amplios, siendo frecuente que grandes corporaciones “adquieran” patentes técnicas a empresas pequeñas.

 Cuando se lleva a cabo una **cesión**, en el caso de derechos de propiedad industrial es necesario comunicar la transferencia de la titularidad de los derechos al organismo competente. Por ejemplo, cuando se realiza una **cesión** de una patente, es necesario comunicarlo a la Oficina Española de Patentes.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Experiencia española.

### Grupo de Trabajo



Creación de Grupo de Trabajo coordinado por OEPM



Constitución del Grupo de Trabajo: 10 representantes de



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## APOYO AL EMPRENDEDOR

### Normativas Nacionales

- Ley 2/2011 de Economía Sostenible
- Ley 4/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
- Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## Apoyo al emprendedor: "PATENT BOX"

### Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización:

<p>introduce mejoras significativas en el régimen denominado "Patent Box" para cesiones de intangibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trata de incentivar que las empresas identifiquen y exploten sus activos intangibles con la finalidad de impulsar su desarrollo e internacionalización</li> </ul>	<p>reducción del 60% de las rentas (diferencia positiva entre ingresos y gastos relativos al intangible objeto de cesión) derivadas de la cesión de los intangibles, procedentes tanto de la transmisión como de la cesión del derecho de uso o de explotación que hayan sido creadas al menos en un 25% por el propio cedente fruto del esfuerzo de su actividad innovadora</p>
--	--

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## PATENT BOX

pueden utilizarlo todo tipo de empresas, sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, y aplica a:

patentes, diseños, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas	se amplía a aquéllas que hayan creado, al menos, el 25% del activo intangible, en vez del 100% que exigía la redacción anterior
--	---

Objetivo: beneficiar aquellos contribuyentes que acrediten haber desarrollado directamente una actividad inventora respecto a aquellos que se limitan a encargar o comprar a terceros, en España o en el extranjero, el fruto de dicha actividad inventora

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## APOYO A LA I+D+I: SELLO PYME INNOVADORA

El Real Decreto 475/2014:

bonificaciones en la cotización la Seguridad Social del personal investigador	con esta medida las empresas que hacen I+D+i podrán bonificarse del 40% de las cuotas por contingencias comunes	permite la reducción inmediata de gastos empresariales y favorece la contratación del personal investigador.	en su artículo 6 establece la definición de PYME innovadora
---	---	--	---

Entre los requisitos para reconocer a una PYME como innovadora está: "disponer de una Patente propia en explotación en un período no superior a cinco años anterior al ejercicio del derecho de bonificación."



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## LEY 24/2015 DE PATENTES

**Apoyo a PYME y emprendedores:**

**reducción de un 50%:**

- tasa de solicitud de Patente o Modelo de utilidad
- tasa realización del Informe sobre el Estado de la Técnica
- tasa realización Examen
- tasas mantenimiento: 3 primeras anualidades

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de patentes y modelos de utilidad en el exterior - Año 2016

**Crédito presupuestario: 4.350.000 €**

**Objetivo:** Fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior para mejorar la competitividad de las empresas en el mercado de fuera de España: **internacionalización.**

**Destinatarios:** Empresas, Personas físicas y Organismos Públicos

**Concepto subvencionable:**

- Extensiones de una patente o modelo de utilidad español ante oficinas extranjeras (solicitud, búsqueda, examen, concesión y traducciones).
- Vía **PCT**: Solicitud, búsqueda y examen preliminar siempre que la OEPM haya sido Oficina receptora, ISA o IPEA.
- Vía  **europea**: Solicitud, búsqueda, exceso de reivindicaciones, examen, concesión, anualidades, validaciones en otros países y traducciones siempre que la OEPM haya sido Oficina receptora o que tenga prioridad española.
- Subvencionable hasta el 70% de la cuantía y el 80% para PYME y persona física

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de patentes y modelos de utilidad en el exterior - Año 2016



Crédito presupuestario: 231.900 €

**Objetivo:** Apoyar financieramente el acceso a la Propiedad Industrial de la PYME y de las personas físicas con el fin de mejorar sus condiciones competitivas.

**Destinatarios:** Pymes y personas físicas con excepción de aquellos que hayan solicitado el aplazamiento del pago de tasas.

**Concepto subvencionable:** Tasa de solicitud de un modelo de utilidad y Tasa de solicitud y del Informe sobre el Estado de la Técnica de una solicitud de patente nacional. Dichas solicitudes deben haberse presentado ante la OEPM y no tener una prioridad nacional anterior. Dichas solicitudes se subvencionarán una vez que la patente o el modelo de utilidad haya sido publicado (2011 y hasta 24 de abril de 2014). Subvencionable hasta el 90% de la cuantía.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## LA VIGILANCIA DE NUESTROS INVENTOS



**NUESTRO PRODUCTO INFRINGE ALGUNA PATENTE?**

- \* Búsqueda de patentes en BBDD: (gratuitos)
  - Espacenet: <https://worldwide.espacenet.com/>
  - Invenes: [www.oepm.es](http://www.oepm.es)
- \* Informes a medida: [www.oepm.es](http://www.oepm.es) (de pago)

**ALGÚN PRODUCTO INFRINGE NUESTRA PATENTE?**

- \* Búsqueda de patentes en BBDD: (gratuitos)
  - Espacenet: <https://worldwide.espacenet.com/>
  - Invenes: [www.oepm.es](http://www.oepm.es)
- \* Informes a medida: [www.oepm.es](http://www.oepm.es) (de pago)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## Conclusiones

- Antes de iniciar un proyecto: hacer un **estudio previo** de la competencia y de la tecnología existente.
- **Mantener la vigilancia** en el sector de manera periódica
- Una vez desarrollado el proyecto:
  - Estudiar la política de protección industrial más conveniente (**patentes, modelos de utilidad, diseños, signos distintivos**).
  - Decidir el **alcance de la protección**: nacional, comunitaria, internacional...
- **Asesorarnos e informarnos antes de cualquier decisión**

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

## MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

 Oficina Española de Patentes y Marcas

[www.oepm.es](http://www.oepm.es)

¿?