

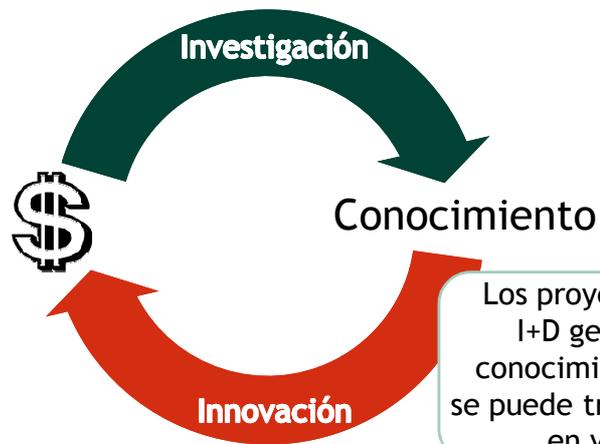


**INNOVAR, PROTEGER Y NEGOCIAR. ¿Cómo?
VALORANDO, LICENCIANDO Y
TRANSFIRIENDO.**

Líderes en Propiedad Industrial e Intelectual en países de habla Hispana y Portuguesa

¿En qué consiste la innovación?

Círculo de Raffler



Protección de patentes - Extensión

- **SOLICITUD DE PATENTE ESPAÑOLA**

- Protección en el territorio Español



- **SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA**

- Protección en países del CUP en los que se haya validado la patente europea concedida



- **SOLICITUD DE PATENTE PCT**

- Protección en los países del PCT que se hayan designado y hayan concedido la patente según su procedimiento.



PATENTE DE INVENCION EN ESPAÑA

Presentación

Solicitud IET

Publicación
Solicitud e IET

PROCEDIMIENTO POR
EXAMEN PREVIO

PROCEDIMIENTO
GENERAL

(ver siguiente diapositiva)

MODELO DE UTILIDAD

Presentación

Publicación
solicitud

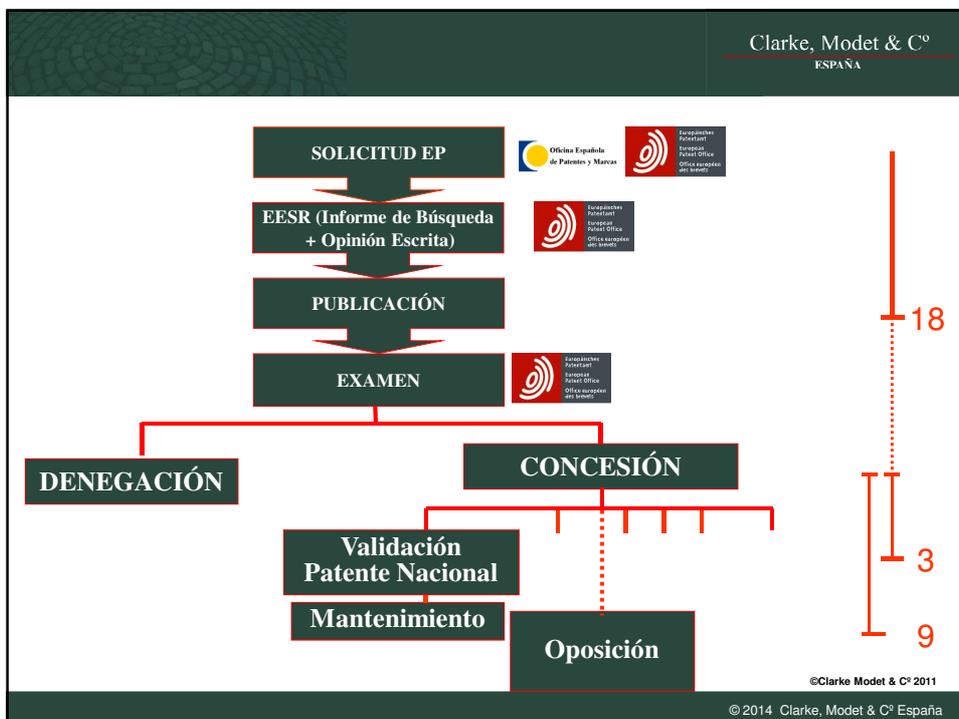
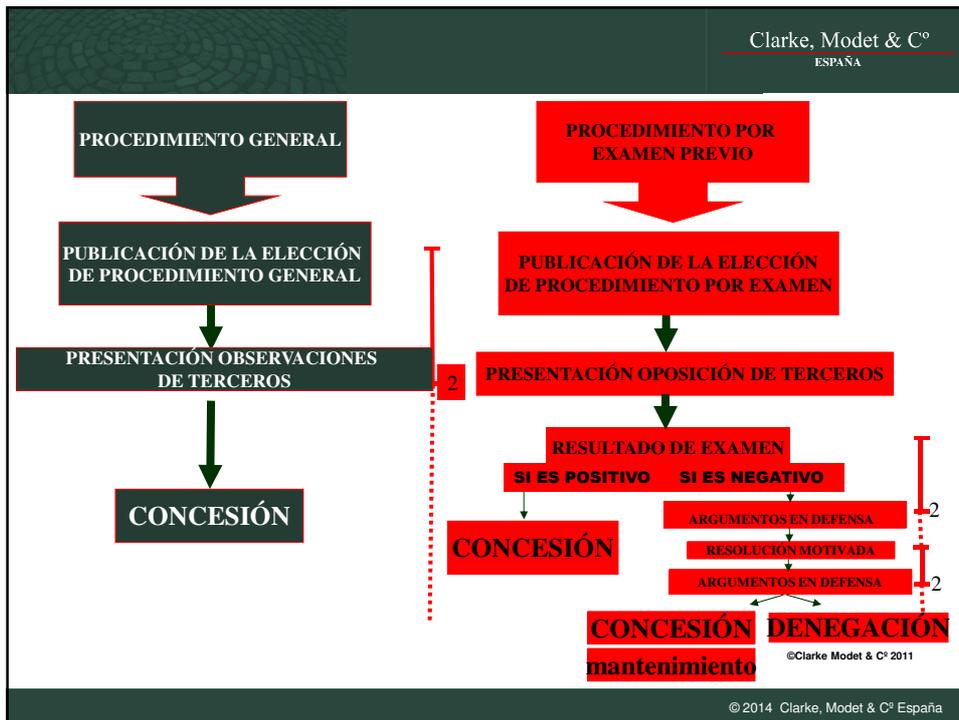
Oposición de terceros

Contestación

Resolución

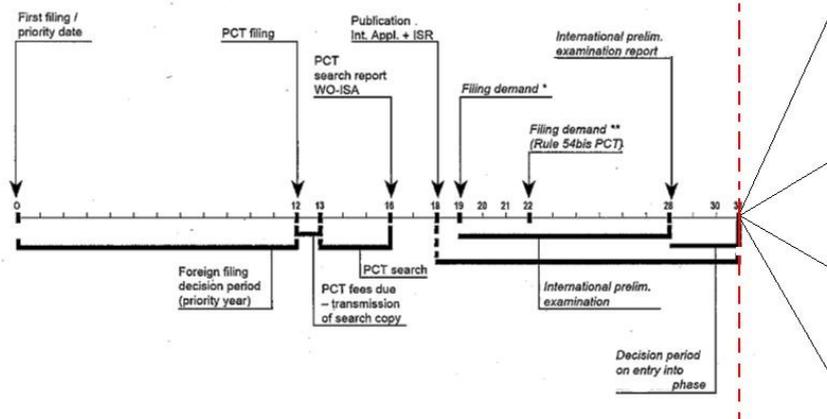
18 6

2



FASE INTERNACIONAL

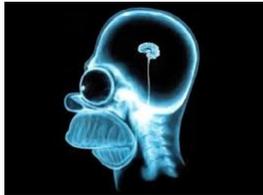
FASE NACIONAL



Búsqueda del - WIN WIN

- 1º Conocimiento de tu tecnología
- 2º Generar invenciones
- 3º Intercambio “de cromos”
 - Licencias cruzadas, no exclusivas, exclusivas, etc.
 - Transferencia de conocimiento
 - Trucos: Uso de las oposiciones y nulidad de patentes para establecer vías de negociación





Proceso de Creación de Valor de la PII



En cada fase, los Gestores de la Innovación hacen frente a la toma de decisiones esenciales para la consecución de resultados

Esto implica un conjunto de actividades y una metodología de trabajo

EL PROCESO DE TRABAJO PARA VALORAR



El primer paso es establecer la fuentes de información utilizadas



Primarias

- Informes técnicos
- Monografías - libros
- Public. periódicas - revistas
- Patentes
- Normas
- Notas técnicas
- Tesis doctorales
- Noticias
- Actas de conferencias y congresos
- Catálogos

Secundarias

- Obras de referencia
- Public. periódicas de resúmenes
- Bases de datos (registros bibliográficos)
- Redes de información

Informales

- Consultas a expertos
- Visita a empresas / instalaciones
- Entrevistas
- Asistencia a eventos
- Reuniones de trabajo

No utilizar las patentes dejar fuera más del 80% de la literatura existente

¿ Por que realizar
Inteligencia Tecnológica
a través de las Patentes?



Completar la visión con otras fuentes adicionales

Artículos Científicos

Advanced Search. Use 2-character flags, Boolean operators, parentheses, and set references to create your query. Details appear in the Search history at the bottom of the page.
Example: TO=journal&P=SI&E=carbon NOT AI=Emulate RE
#11327 RC [View examples](#) | [View the tutorial](#)

Search

Current Limits: [Hide Limits and Settings](#) (To save these permanently, sign in or register.)

Timestamp:

⊙ All Years updated 2009-04-11

⊙ From 2002 to 2009 (default to all years)

Citation Database:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)-2000 present

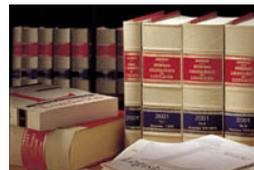
Estudios de Mercado



Noticias



Legislación

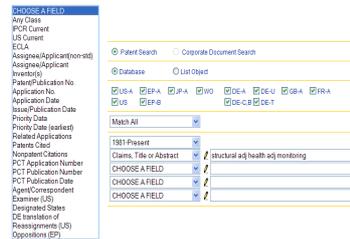


Existen múltiples herramientas que agilizan el proceso de filtrado



Captura, Descarga y Filtrado de Información

- ✓ Bases de Datos;
- ✓ Sistemas o motores de búsqueda de información;
- ✓ Software de procesamiento: herramientas TIC;
- ✓ Destreza, experiencia en búsqueda documental;
- ✓ Alertas: periodicidad y aviso.

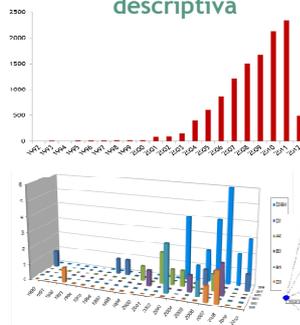


El tratamiento de la información permite manejar grandes volúmenes



Herramientas de Análisis: Metodologías

Estadística descriptiva



Árboles Tecnológicos



Mapa Tecnológico



Principales solicitantes



Existen 2 momentos particularmente críticos donde es esencial aplicar la IT



La IT, particularmente las patentes, son una herramienta para evitar la I+D redundante

- **300.000** solicitudes de patentes denegadas al año en todo el mundo por falta de novedad
- **30%** de la inversión en I+D de la UE reinventa algo que ya se conoce - **60.000 millones** de euros perdidos al año por investigaciones redundantes
- **90%** de las invenciones mundiales se pueden localizar en las bases de datos de patentes
- **80%** de la literatura publicada sobre tecnología se hace sólo a través de patentes



Primeros pasos: El aval



- Cuando vamos a contratar a alguien siempre buscamos un aval de su conocimiento.
- Las patentes son dicho aval. ¿Por qué?
- Porque la patente tiene que ser nueva, tener actividad inventiva y aplicación industrial.



19

El valor de las patentes

- Las patentes incrementan el valor de una empresa cuando se usan adecuadamente.
- Tener una evaluación financiera de los IPR es cada vez más importante.
- No es fácil estimar el valor de las patentes y a menudo se tienen patentes que no se usan “Dead capital”
- Hacer negocios con licencias es una buena oportunidad de incrementar el valor de las patentes y el beneficio de la empresa.



20

Hechos a tener en cuenta



- Tasas anuales de las patentes son exponenciales.
- Para mantener el conocimiento sin agravar los costes:
 - LICENCIAS DE PLENO DERECHO
 - Reducen las tasas de mantenimiento a la mitad.
- La patente puede ser expropiada si se considera:
 - De utilidad pública
 - De interés social
- La expropiación se hará mediante justa indemnización.
- La petición de “prueba de uso” puede ayudar a conseguir licencias obligatorias.

21

© 2014 Clarke, Modet & C^o España

Ley de patentes. Apartado de licencias.

- Art. 74. Tanto la solicitud como la patente puede ser objeto de licencia.
- Art. 75. Las licencias son Exclusiva y No Exclusiva
 - Se puede licenciar la totalidad o alguna de sus partes.
- Art. 72. Debe ser otorgada conjuntamente por todos los propietarios.
- Art. 76. Quien transmita una patente está obligado a dar los conocimientos para explotarla.
- Art. 78. Quien transmita una patente responderá solidariamente con el adquirente o licenciataria de posibles indemnizaciones.



22

© 2014 Clarke, Modet & C^o España

Beneficios por pago de licencias

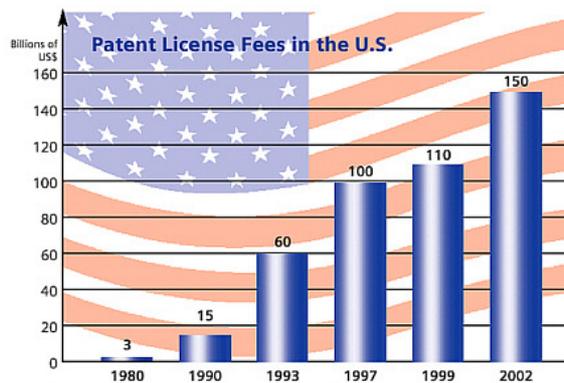
EMPRESA	BENEFICIO
Thomson	290 M€
I.B.M.	1.000 M\$

Ranking mundial	BENEFICIO
Europa	100.000 M€
Estados Unidos	150.000 M\$

23

© 2014 Clarke, Modet & C^o España

Incremento de las licencias en U.S.



24

© 2014 Clarke, Modet & C^o España

Porcentaje de volumen de negocio

Regalías o Royalty "cantidad variable" ligada al volumen de producción o ventas que debe abonarse

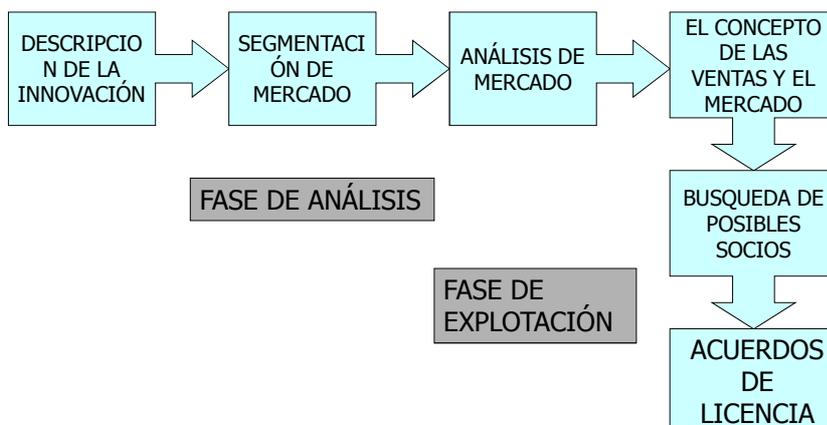


El beneficio de las licencias			
Sector de la industria	Mínimo	Usual	Máximo
Ingeniería Mecánica	1%	4%	8%
Ingeniería Eléctrica	1%	3%	5%
Química	1%	3%	2%
Farmacia	2%	5%	10%

"Máximo coherente: un 25% del beneficio bruto de la empresa". Fuente OEPM

25

Método para licenciar patentes



26

Licenciante Vs Licenciatario

- Se deben contemplar ambas posibilidades (licenciar o ser licenciado) bajo el mismo procedimiento de análisis.
 - Búsqueda de la tecnología y evaluación del impacto. Peligro de infracción. Si/No
 - Interés de licenciar u obtener una licencia. Si/No
 - Vigilancia y seguimiento para proceso de oposición ó
 - Redacción de un contrato de licencia



27

Contrato de licencia

- Patentes licenciadas: status, familia, etc.
- Territorio licenciado
- Tipo de licencia: exclusiva, no exclusiva
- Estipulación del pago: cantidad fija, cantidad+royalty, etc.
- Garantías: validez de la patente (Art. 78 + concesión sin garantía de estado)
- Duración y terminación
- Notificaciones
- Jurisdicción y normas aplicables



28

Licencia Vs Transferencia



- No sólo las patentes se licencian/ceden. También esta el Know How
- No confundir **licencia de patentes** con **cesión de patentes**
- La cesión de patentes
 - Es la venta y transferencia
 - Es definitiva e irrevocable
- La licencia de patentes
 - Si existe incumplimiento habrá cese en el contrato
 - Es revocable

29

© 2014 Clarke, Modet & C^o España

Clarke, Modet & C^o
ESPAÑA



www.clarkemodet.es



Argentina - Brasil - Chile - Colombia - España - México - Portugal - Perú - Uruguay - Venezuela

© 2014 Clarke, Modet & C^o. Todos los derechos reservados. Clarke, Modet & Co. se refiere a la red de compañías de Clarke, Modet y compañía S.L. cada una de las cuales es una persona jurídica distinta e independiente.