

# COMO DECIDIR LA VÍA DE PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE I+D+i

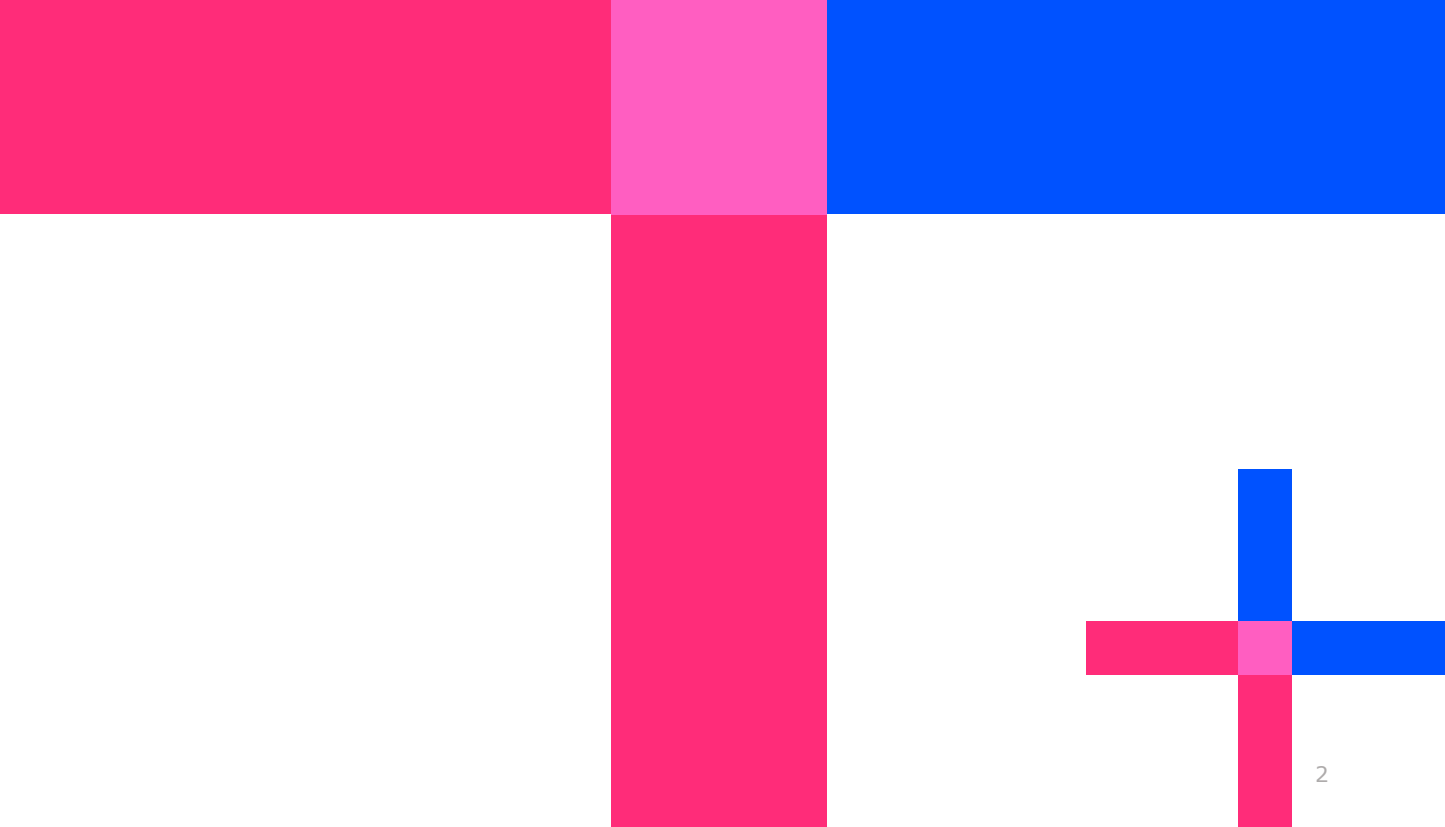
Castellón, 3 de junio 2021

# SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

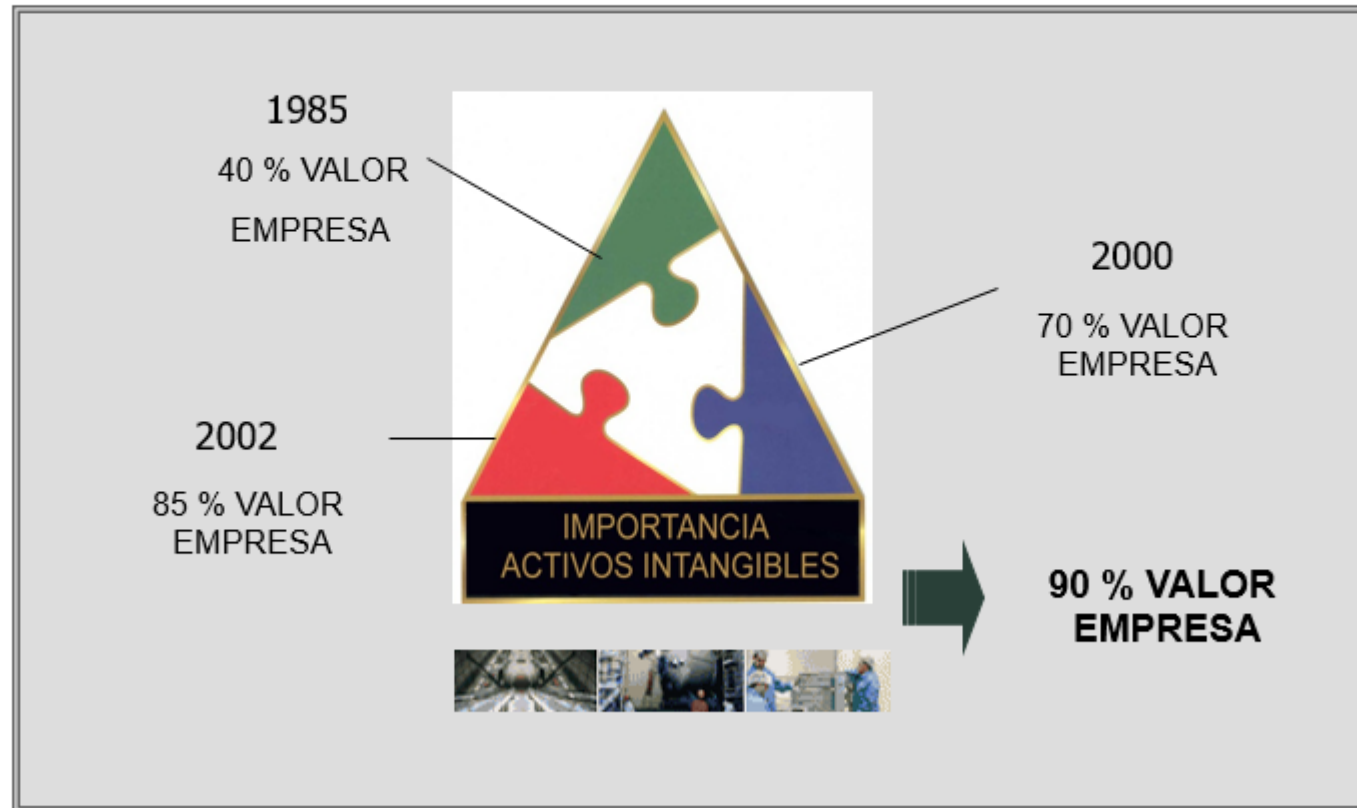
## CONOCIMIENTO

- GLOBALIZACIÓN
- ERA DIGITAL
- INDUSTRIA 4.0
- INTERNET DE LAS COSAS
- CONECTIVIDAD TOTAL
- INTELIGENCIA TECNOLÓGICA
- VELOCIDAD DE CAMBIO

Propiedad Industrial  
Propiedad Intelectual  
Privacidad



## EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL



## PROPIEDAD INDUSTRIAL



## QUÉ PROTEGER



- VENTAJA COMPETITIVA

## CÓMO PROTEGERLO



- MODOS DE PROTECCIÓN:
  - PATENTES
  - DISEÑOS INDUSTRIALES
  - MARCAS
  - SECRETO INDUSTRIAL

## DÓNDE PROTEGERLO



- PRINCIPIO TERRITORIALIDAD CONOCIMIENTO SISTEMAS
- PROTECCIÓN NACIONALES/ REGIONALES





**IDEAS: NO SON PROTEGIBLES  
NI PATENTABLES**



**SI QUE SE PUEDE PROTEGER LA  
PLASMACIÓN DE ESA IDEA EN UN  
DESARROLLO CONCRETO**



# GRANDES ERRORES

1. NO EXISTE PROTECCIÓN MUNDIAL:  
PRINCIPIO TERRITORIALIDAD
2. NO TODAS LAS LEGISLACIONES SON IGUALES
3. CONFUNDIR MODALIDADES DE PROTECCIÓN CON LO QUE EFECTIVAMENTE SE DEBE PROTEGER:
  - FUNCIONALIDAD PRODUCTO
  - ESTETICA PRODUCTO
  - IMAGEN O NOMBRE PRODUCTO



# Patentes. Conceptos básicos

## ➤ REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

- **Novedad:** No estar comprendida en el estado de la técnica.

*Estado de la técnica: Todo aquello disponible al público por medios orales, escritos, por uso, comercialización o por cualquier otro medio.*

- **Actividad inventiva:** Una invención tiene actividad inventiva cuando no se puede obtener a partir de lo ya conocido (estado de la técnica) de manera evidente para un experto en la materia.
- **Aplicación industrial:** Cuando pueda ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura.
- **Suficiencia descriptiva:** La memoria tiene que ser clara y concisa para que la invención se pueda poner en práctica un experto en la materia





# Patentes. Conceptos básicos

## ➤ **MODELOS DE UTILIDAD**

Serán protegibles como Modelo de Utilidad las invenciones:

-que consisten en dar a un objeto una **configuración, estructura o constitución** de la que resulte alguna **ventaja** prácticamente apreciable para su uso o fabricación

En particular:

-Utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos



➤ **DIFERENCIAS: PATENTES VS MODELOS DE UTILIDAD**

	<b>Patentes</b>	<b>Modelos de Utilidad</b>
<b>Duración</b>	20 años	10 años
<b>Novedad</b>	Mundial	Mundial*
<b>Actividad inventiva</b>	No evidente	No muy evidente
<b>Tiempo tramitación</b>	2/3 años (con I.E.T.)	1 año
<b>Coste</b>	Solicitud/IET/ Concesión	Solicitud/Concesión

## ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE PATENTES

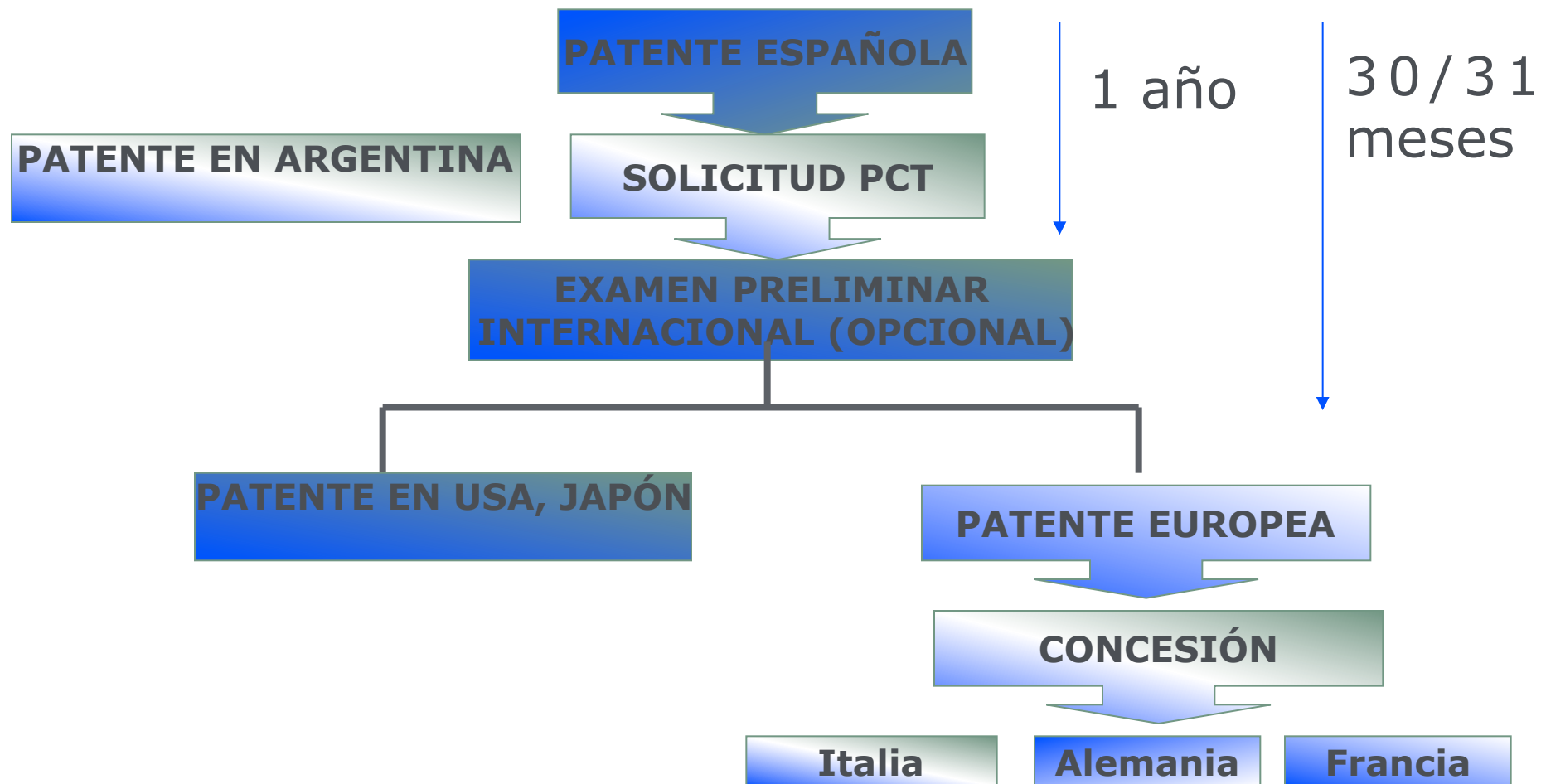
	<b>PATENTE ESPAÑOLA</b>	<b>PATENTE EUROPEA</b>	<b>PCT</b>
<b><u>VENTAJAS</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--Arma disuasoria</li> <li>-No pago de tasas por Universidades</li> <li>-Sujeta a ayudas/subvenciones en España.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Examen de requisitos de patentabilidad.</li> <li>-Patente fuerte</li> <li>-Examen único para la totalidad de países.</li> <li>-Publicación en inglés (o francés o alemán).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Reserva de derechos en más de 140 países.</li> <li>- Permite valorar estrategias comerciales/facilita la transferencia de tecnología.</li> <li>-Permite valorar los requisitos de patentabilidad antes de entrar en fases nacionales.</li> </ul>
<b><u>INCONVENIENTES</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Publicación en español</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mantenimiento país a país.</li> <li>-No sujeta a las ayudas / subvenciones en España si la OEPM no actúa como oficina receptora o si no reivindica prioridad de una solicitud de patente española.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-No es una patente (es una reserva de derechos)</li> <li>-Aumenta el plazo de concesión.</li> </ul>

## Caso Práctico

- Una empresa española quiere proteger una invención.
- Por el estudio de mercado ve que tiene posibilidades de comercialización en varios países; así que decide que quiere protección en:
  - USA,
  - Japón
  - Alemania
  - Francia
  - Italia
  - España
  - Argentina

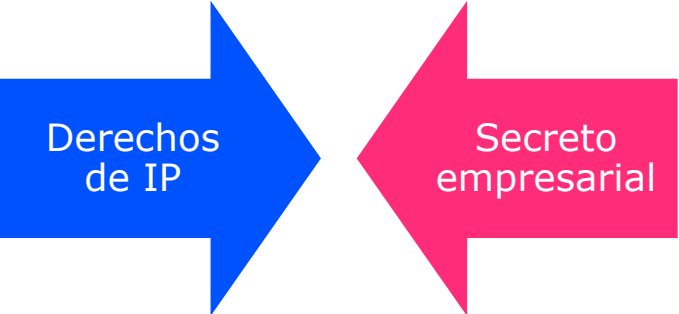
- La mayoría de los solicitantes empieza por una patente española; se asegura la protección en España.
- En el plazo de un año desde la presentación de la patente en España (año de prioridad) presenta patente internacional PCT (ya que quiere proteger en países fuera de Europa)
- En el plazo de un año desde la presentación de la patente presenta patente en Argentina, ya que no es país PCT.
- Una vez que ha pasado la fase PCT (antes de 30 meses), entra en fases nacionales en USA y Japón
- También entra en fase europea (ya que quiere proteger en varios países europeos)
- Una vez concedida la patente europea, valida la patente en los países europeos que desea.

## Caso Práctico



# Derechos de IP

## Secreto Empresarial



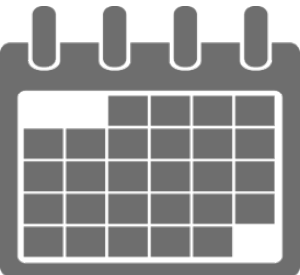
**Monopolio de Hecho**  
**Monopolio de Derecho**



**Sin limite territorial**  
**Territorial**



**Reservado**  
**Publicado**



**Duración ilimitada**  
**Duración limitada**



**Medidas de seguridad**  
**Registro**



**Coste reducido**  
**Coste Elevado**

## DISEÑO INDUSTRIALES

**FUNCIÓN:** proteger la creatividad del diseño de los productos con miras a incrementar su valor comercial.

**FACULTADES:** el titular de los derechos sobre el diseño puede impedir la fabricación y distribución de todo artículo en el que esté incorporado el diseño (efecto monopolio).

**PLAZO:** 25 años.

## MARCAS TRIDIMENSIONALES

**FUNCIÓN:** distinguir los productos que incorporan la marca de otros productos equivalentes de la competencia.

**FACULTADES:** el titular sólo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos designados, pero no si la marca no se utiliza o si no se pone en peligro su distintividad.

**PLAZO:** las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si se renuevan y se utilizan



# Gracias

Cualquier consulta que desee realizar, puede enviarla a [jmdelvalle@clarkemodet.com](mailto:jmdelvalle@clarkemodet.com)

Jose M<sup>a</sup> del Valle