

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- Prof. Dr. JOSE A. GÓMEZ SEGADE

Catedrático de Derecho Mercantil

Director del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de
Santiago (IDIUS)

UIMP

Santander 23 de Junio de 2006

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 1.-FUNDAMENTO DEL DERECHO DE PATENTES

- Individual

- Social

La patente como incentivo para la innovación

La patente como mecanismo de dinamización de un sistema de información

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 2.-ARGUMENTOS TRADICIONALES EN FAVOR DE LA PATENTE COMO INSTRUMENTO DE UNA POLÍTICA DE INNOVACIÓN
 - Delegación en el innovador de la decisión de investigar y recuperar la inversión.
 - El coste lo pagan los usuarios y no todos los ciudadanos.
 - Los gobiernos no precisan información económica específica para potenciar el sistema de patentes.
 - La necesidad de describir la invención (*disclosure*) favorece la difusión del conocimiento.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- **3.-ARGUMENTOS CONTRA LAS PATENTES DESDE EL ÁNGULO ECONÓMICO**
 - Creación de distorsiones en los precios
 - Insuficiencia de incentivos para realizar invenciones con mayor valor social general.
 - Solapamiento y duplicación de recursos
 - Ausencia de información privada sobre la eficiencia individual de la investigación.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

4.-ALGUNOS USOS AGRESIVOS DE LA PATENTE EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN.

- La patente como muralla protectora: el caso de Gillette. El caso Kodak

- El pool de patentes: el caso de los DVD, y la tecnología bluetooth.

- Licencias cruzadas: el caso de IBM.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 5.-INCREMENTO EN EL NÚMERO DE PATENTES
 - En Estados Unidos, Japon y OEP
 - La situación en España
 - Diferencias en la trascendencia de las patentes en función del sector industrial.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 6.-Normas fundamentales del derecho de patentes sustantivo que inciden en el proceso de innovación:
 - 6.1.- Invenciones patentables. La definición de invenciones patentables (si reúnen los requisitos de patentabilidad) debe realizarse ponderando si es eficiente para la sociedad ofrecer la protección mediante patente o medios alternativos. El problema de las patentes para métodos comerciales (*Business method patents*)

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

6.2.- Exigencia de alto nivel de actividad inventiva. Cuanto más alto sea este nivel, más selectivo será el proceso, y por tanto menor el número de patentes concedidas.

6.3.-Amplitud de la patente, que consiste en la extensión de la protección conferida al titular frente a imitadores y continuadores. Los equivalentes funcionales.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 7.-EVOLUCION DE LOS PROCESOS DE INNOVACION Y DE LOS MERCADOS DE LA TECNOLOGÍA
 - 7.1.-La innovación como núcleo central de la estrategia empresarial.
 - 7.2.-La globalización de los procesos de innovación. El proceso de I+D se realiza crecientemente en las filiales para aproximarse a los mercados exteriores.
 - 7.3.-Mayor accesibilidad de la información, y correlativa pérdida de importancia de la protección en régimen de secreto.
 - 7.4.-Mayor protagonismo de las empresas basadas en nuevas tecnologías.
 - 7.5.-Mayor colaboración por la expansión de los mercados de tecnología.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 8.-Cambios recientes en los sistemas de patentes.
 - 8.1.-Ampliación de la materia patentable.
 - 8.2.-Mayor flexibilidad y menor costo de los procedimientos de concesión.
 - 8.3.-Mayor número de litigios para defender los derechos del titular de la patente.
 - 8.4.-Restricciones sobre la limitación del derecho del titular por usos con fines experimentales.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 9.-DOS VISIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LAS PATENTES Y LA INNOVACIÓN
 - 9.1.-El documento de la OCDE de 2004 :*Patents and innovation: trends and policy challenges*.
 - 9.2.-El documento del Servicio de Estudios del Congreso norteamericano, de julio de 2005, sobre “Patent Reform: Innovation Issues”.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

■ 10.-El documento de la OCDE

– Conclusiones:

- Necesidad de estimular los mercados de la tecnología.
- Procurar el acceso a las invenciones básicas (clarificación de la excepción de investigación, período de gracia, etc.
- Incrementar la calidad de las patentes (oposiciones post-concesión, unificación jurisprudencial, fomentar la utilización de modelos de utilidad para invenciones menores y menos innovadoras).

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 11.-El documento del Congreso USA sobre la reforma del derecho de patentes y la innovación
 - Características generales: proposición de ley de 2005.
 - Algunos problemas existentes: alto coste de los litigios, existencia de “especuladores de patentes”, creciente importancia del papel innovador de universidades y PYMES, diferente papel de las patentes.
 - Algunas propuestas de reforma: introducir del principio del “first-inventor-to file”, mantenimiento del “periodo de gracia”, eliminación del requisito del “best mode”, publicación de las solicitudes pendientes, introducción de la oposición post-concesión.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 12.-INNOVACION Y PATENTES EN ESPAÑA.
 - 12.1.-El bajo número de patentes de origen español en España
 - Necesidad de mayor inversión pública
 - Necesidad de mayor inversión privada
 - Conciencia de la importancia de las patentes en la economía del conocimiento.
 - Potenciación y difusión del conocimiento tecnológico en colaboración con la OEPM.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

-12.2.-Mejora de la calidad de las patentes españolas

- Patentes fuertes y patentes débiles

- Medios para la concesión de patentes fuertes: eliminación de la obligatoriedad de conceder la patente con independencia del contenido del IET. Implantación del examen previo con carácter obligatorio para todas las solicitudes. Ineficiencia de las “patentes curriculares”.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 12.3.-Otras medidas de derecho de patentes para mejorar la calidad de las patentes españolas:
 - Posible eliminación de la divulgación inocua consistente en los ensayos previos con seis meses de antelación a la solicitud (artículo 7.c de la LP)
 - Posible introducción de las oposiciones post-concesión (siguiendo el modelo del CPE, o de la normativa española en materia de marcas).

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

– 12.4.-Mantenimiento de los modelos de utilidad y mejora de su régimen jurídico para que se integren eficazmente en el proceso de innovación

- Permitir proteger como modelos todo tipo de “pequeñas invenciones”, incluidas las de procedimiento.
- Exigencia de novedad universal.

INNOVACION Y PATENTES

Seminario “Gestión de la innovación y patentes”

- 12.5.-Estímulo de la innovación en los organismos públicos de investigación, en particular las universidades
 - Las spin-off académicas: problemática en relación con la política de patentes.