

Jornadas organizadas por



# Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes

## "Los Lunes de Patentes"

Barcelona, lunes 8 de octubre de 2012

# Foro de aprendizaje y discusión

Las Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes ("Los Lunes de Patentes") son un foro de aprendizaje y discusión, gratuito, profesional y abierto a todas las opiniones. Desde comienzos de 2001, cuatro lunes al año se reúnen personas interesadas en formarse sobre patentes (incluyendo modelos de utilidad y diseños industriales) desde un punto de vista profesional, independientemente de su especialidad y del lugar trabajo.

## Objetivos

Que sean útiles para los que, con mayor o menor experiencia, ya llevan algún tiempo trabajando profesionalmente en España sobre temas relacionados con patentes o modelos de utilidad. Son personas que tienen distintas formaciones iniciales (técnica, jurídica, económica, gestión...) y han trabajado en ámbitos laborables muy variados (particular, empresa, agencia, bufete, enseñanza, oficina de patentes,...). Todos ellos tienen interés en temas sobre patentabilidad, infracción, procedimientos, etc, principalmente en España, pero también en la EPO, EEUU, China, Japón y otros países. Algunos de ellos se presentarán al examen para ser agente de la propiedad industrial español

Que sean útiles como ayuda para los que piensan presentarse al *European Qualifying Examination* de la EPO, con intención de adquirir el título de *European Patent Attorney*. Esto implica que los temas del Convenio de la Patente Europea y del PCT se tratan al máximo nivel

Que sean útiles para los menos expertos, o incluso principiantes, que desean formarse en materia de patentes

Que sean útiles a todos para actualizar los conocimientos (p. ej. en legislación y jurisprudencia), pues el mundo de las patentes está en constante cambio y resulta difícil mantenerse al día

Que sean útiles para conocerse y estar en contacto los relativamente pocos que trabajan profesionalmente en este tema

## Funcionamiento

Para funcionar de la manera más sencilla posible, no hay ningún coste de inscripción ni de documentación y no es necesario comunicar la intención de asistir.

El local lo proporciona la OEPM o el Centro de Patentes de la UB.

Y la documentación, que suele ser voluminosa, se distribuye por correo electrónico y colgándola en la página web [www.pcb.ub.edu/centredopatents](http://www.pcb.ub.edu/centredopatents)

# Lunes, 8 de octubre de 2012

10:00 – 13:00 h

**El derecho de preuso como excepción a la infracción de una patente: el derecho a seguir haciendo lo que uno venía haciendo o para lo que se había preparado**

**Miguel Vidal-Quadras**

Doctor en Derecho; coordinador y profesor del módulo de derecho de patentes del Máster IP&IT de ESADE; abogado en Amat i Vidal-Quadras Advocats, Barcelona

- El concepto de preuso. Razón de ser del derecho de uso previo y antecedentes. El derecho de patente y el reconocimiento del derecho sobre los secretos industriales.
- La redacción de la norma en el artículo 54 de la Ley de Patentes. El derecho de preuso en otros países de nuestro entorno. Comparación entre los textos normativos. Semejanzas y diferencias.
- Los elementos que deben concurrir en la valoración del derecho de preuso. Las limitaciones del derecho de uso previo, en especial en lo referente a su transmisión. Análisis de algunas sentencias españolas que han abordado el contenido de este derecho.
- El derecho de preuso en relación con la correcta traducción de una patente europea en base al artículo 70 del CPE. Diferencias con el derecho de uso previo del artículo 54 de la Ley de Patentes y justificación de su regulación. Alcance de la norma en el marco de las revisiones de patente.

15:00 - 16:25 h

## Optimización fiscal de las patentes: proceso de invención y explotación

### Juan Fernández

Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales por Univ. Santiago Compostela; ex-jefe de unidad en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña; profesor de fiscalidad en la UNED, la AEAT y el Instituto de Estudios Fiscales; socio de Rey Quiroga Fiscalistas

1. Aspectos básicos de la fiscalidad del inventor y del usuario (IRPF, IS, IVA, IAE...)
2. Planificación fiscal
  - 2.1. Beneficios fiscales:
    - 2.1.1. De la investigación y el desarrollo
    - 2.1.2. De la explotación de patentes: El régimen fiscal especial "patent box"
  - 2.2. Precios de transferencia y patentes
    - 2.2.1. Valoración de una patente a precios de mercado: métodos admitidos fiscalmente, con ejemplos
    - 2.2.2. Cómo obtener seguridad fiscal en la transmisión o licencia de una patente
  - 2.3. Las patentes en las operaciones de reestructuración empresarial
  - 2.4. Fiscalidad internacional de las patentes.

16:35 - 18:00 h

**Monetización de patentes y mercados de patentes: cómo las empresas utilizan las carteras de patentes para ganar en posición competitiva, liderazgo en el mercado y retorno para los *stakeholders* (*patent sellers, non-practicing entities, etc.*)**

### Enric Batalla

Ingeniero industrial y diplomado en Programa de Desarrollo Directivo del IESE; director en Barcelona de TYNAX, Inc., The Technology Trading Exchange (Silicon Valley, USA); profesor de "*Technology Appreciation and IP Management*" en la University of California in San Francisco (UCSF)

En el *Silicon Valley* las "*patent wars*" están de rabiosa actualidad en el sector de las *high-tech*, y las patentes se están convirtiendo en una importante fuente de negocio. Esta presentación pretende dar una visión general respecto a las estrategias relativas a patentes, no sólo sobre los aspectos de su *prosecution*. Se dará también una guía para valorar patentes.

Para muchas empresas las estrategias sobre patentes se están convirtiendo en la principal fuente de beneficios. Así, estamos viendo que los analistas de la prensa "sepia" están ya preguntando a los CEOs cosas tales como "*¿cuál es la estrategia de litigios de patentes de su compañía?*" o "*¿cuánto ha invertido su empresa en la compra de patentes?*". Consecuentemente, los directivos de las compañías de *high-tech* han de conocer sobre el tema mucho más que sólo saber decir la palabra "patente".

La compra de Motorola Mobile por parte de Google, por 12.500 millones de dólares, es un ejemplo de gran transacción con el objetivo final de hacerse con los estándares de un sector, y ha consistido básicamente en la compra de las patentes de Motorola, siguiendo la estrategia de patentes de Google. Los *royalties* tipo *FRAND* (*Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*) que hay que pagar a los titulares de las llamadas "*essential patents*" son especialmente importantes en ciertos sectores de la electrónica. Hoy en día este tipo de negocios es muy importante, y su conocimiento es esencial para los directivos del futuro.

## Lugar

Auditori Antoni Caparrós  
Parc Científic de Barcelona  
Baldiri Reixac 4 - 08028 Barcelona

## Horario

De 10:00 a 13:00 h  
y  
de 15:00 a 18:00 h

## Inscripción

Gratuita  
No es necesario inscribirse  
Aforo limitado

## Documentación

Se distribuye por correo electrónico y se puede  
descargar de la web del Centre de Patents  
[www.pcb.ub.edu/centrepatents](http://www.pcb.ub.edu/centrepatents)

## Lista de distribución

Las jornadas se convocan a través de una lista de  
distribución. Para ser añadido a esta lista, enviar  
nombre, institución y dirección de correo electrónico  
al coordinador: [pascualsegura@pcb.ub.es](mailto:pascualsegura@pcb.ub.es)

## Notas

Los organizadores se reservan el derecho de  
cancelar esta jornada o modificar cualquier aspecto  
relacionado. Asimismo, no se responsabilizan de  
las opiniones expresadas por los ponentes