

Estrategia de protección, toma de decisiones e internacionalización

Patente y Modelo de Utilidad: herramientas estratégicas de protección

El proceso de innovación y la Propiedad Industrial

ETAPAS:

• Títulos de propiedad industrial:

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

- Patentes
- Modelos de Utilidad

DISEÑO

- Diseños Industriales

DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

- Marcas
- Nombres Comerciales

El proceso de innovación y la Propiedad Industrial

IDEA

INVESTIGACION Y
DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Defensa de secretos
comerciales y la
información confidencial

Acuerdos o
cláusulas de
confidencialidad

Medidas de
seguridad

Obtención de los
derechos de protección
PI

Presentación de
patentes, modelos de
utilidad, diseños, etc.

Presentación de
marcas

*Cumplimiento
derechos de PI*

MERCADO

Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial



Razones para patentar

Obtener sólida posición en el mercado y ventaja competitiva:

- 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.

Aumentar los beneficios y mejorar rendimiento de inversiones.

- 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.

Obtener ingresos adicionales procedentes de la concesión de licencias o cesiones

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.

Alternativas a las patentes

Fuente EPO Patent Kit

Divulgación de información (publicación)

- Es barato.
- Se evita que otros patenten la misma invención.

- **No otorga exclusividad.**
- **Se revela la invención a los competidores.**

Secreto (crear un secreto industrial)

- Barato (pero existe el coste de mantener la confidencialidad).
- No se revela la invención.

- **No existe protección contra la ingeniería inversa o reproducción de la invención.**
- **Es difícil exigir mantenerlo.**
- **Los "secretos" suelen filtrarse bastante rápido.**

No hacer nada

- No requiere ningún esfuerzo.

- **No otorga exclusividad.**
- **A menudo los competidores se enteran de los detalles.**

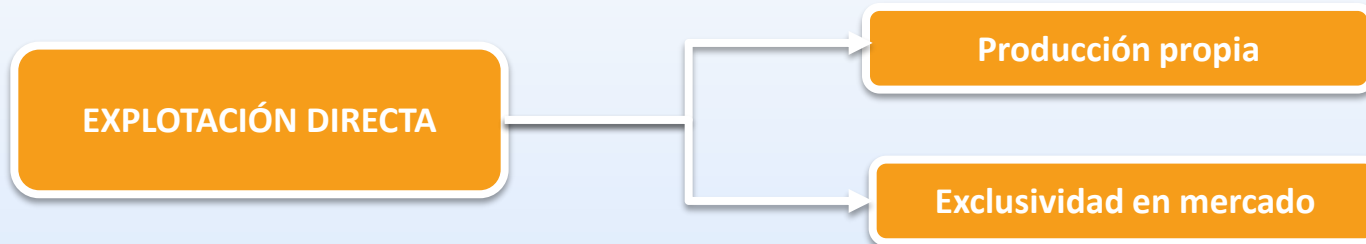
¿Dónde registro? ¿En qué mercado/s pretendo vender mis productos y/o servicios?

Vías de Protección :

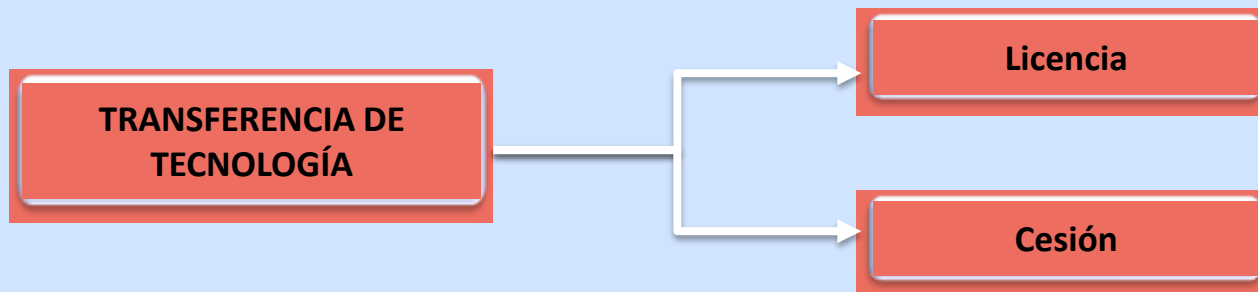
- *Nacional : España (OEPM) – costes: **2000 - 2500 euros***
- *Europa: Oficina Europea de Patentes (OEP): 38 países – costes: **+10.000 euros***
- *Internacional: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Tratado PCT, 149 países – costes: **+30.000 euros***

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.:



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.

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.

Transferencia de Tecnología

CESIÓN

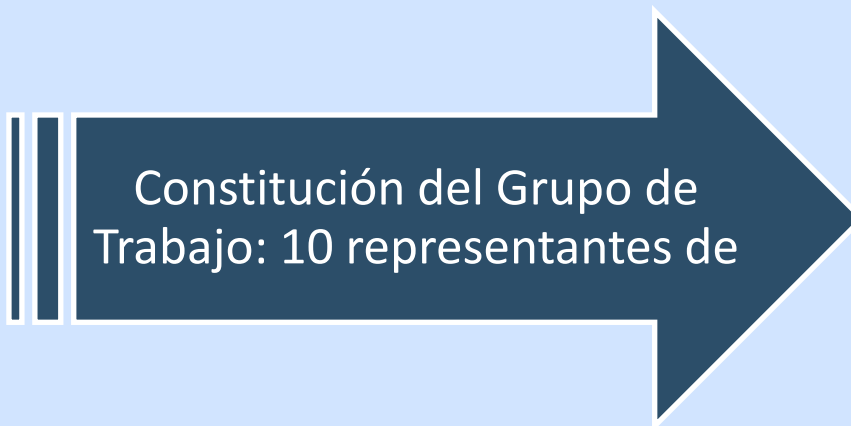
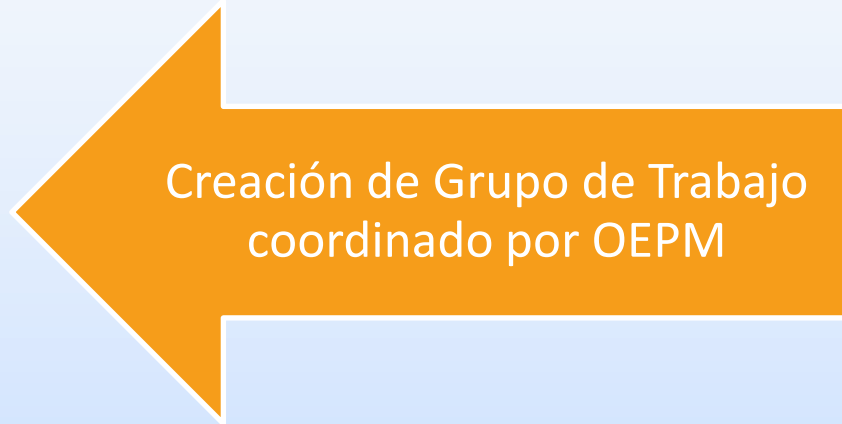
El titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del acuerdo transfiere la titularidad de los mismos a un tercero. Es decir, el titular original renuncia a los derechos de propiedad industrial e intelectual a cambio de una cantidad económica.

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.

Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Experiencia española. *Grupo de Trabajo*



Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Experiencia española. *Grupo de Trabajo*



Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

- 1er centro público de investigación en España y 3º en Europa
- Mayor solicitante de patentes nacionales
- 2 representantes de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento



Licensing Executives Society - España y Portugal (LES)

- Profesionales involucrados en el licenciamiento, transferencia y gestión de derechos de PI
- 1 representante



Ministerio Economía y Competitividad

- Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
 - Organismos Públicos de Investigación
 - Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTRIs)
- 2 representantes de la S.G. de Transferencia de Tecnología

Apoyo al emprendedor: "PATENT BOX"

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

introduce mejoras significativas en el régimen denominado "Patent Box" para cesiones de intangibles:

- trata de incentivar que las empresas identifiquen y exploten sus activos intangibles con la finalidad de impulsar su desarrollo e internacionalización

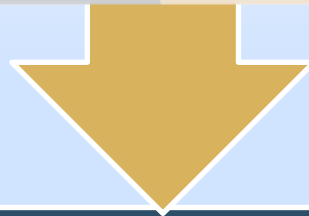
reducción del 60% de las rentas (diferencia positiva entre ingresos y gastos relativos al intangible objeto de cesión) derivadas de la cesión de los intangibles, procedentes tanto de la transmisión como de la cesión del derecho de uso o de explotación que hayan sido creadas al menos en un 25% por el propio cedente fruto del esfuerzo de su actividad innovadora

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

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

El Real Decreto 475/2014:

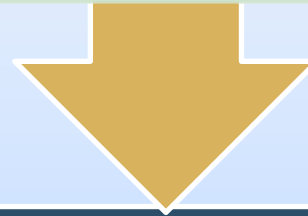
bonificaciones en la
cotización la Seguridad
Social del personal
investigador

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.

Compatible con
deducciones en Ley
Impuesto de Sociedades.

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.”

Sello de la Pyme Innovadora



se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2013

Objetivo:

- fomentar la creación de empleo de calidad
- aumentar la actividad de las PYME innovadoras
- reorientar el peso de la I+D+i hacia el sector privado. En consecuencia, esta actuación permitirá que se incremente el número de investigadores que trabajan en empresas
- conseguir que España se acerque al objetivo de la UE, que establece que al menos dos tercios de la inversión total en I+D+i debe provenir del sector privado. En España este porcentaje apenas alcanza el 50%.

Ley 24/2015 Apoyo al emprendedor

Ofrecer a empresarios, emprendedores individuales e instituciones públicas y privadas españolas una alternativa rápida y eficaz para proteger sus innovaciones mediante títulos sólidos

Facilitar al emprendedor la decisión para patentar en el extranjero

- Mayor seguridad jurídica al eliminar la posibilidad de monopolios injustificados
- Evitar gastos posteriores en tribunales

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**

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

Programa de la OEPM de subvenciones para fomento de patentes y modelos de utilidad



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.