Hoy en día nadie pone en duda, que los derechos de Propiedad Industrial (PI) (patentes, diseños industriales y marcas) se han convertido en un instrumento indispensable, para aumentar la competitividad de las empresas.

Si las empresas españolas quieren mejorar y afianzar su posición en los mercados globales, deben hacer un uso estratégico de la Propiedad Industrial como factor de diferenciación y especialización lo que a su vez, redundará en un mayor rendimiento del sistema productivo español a largo plazo.

El 25 de julio de 2015 se publicó la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes que entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

Esta Ley equipara la normativa española sobre Patentes al ámbito internacional y fortalece el sistema de Patentes nacional, estableciendo un marco legal que prima la actividad verdaderamente inventiva y novedosa, implantando un único procedimiento de concesión que beneficiará a la seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la Patente española.

La undécima edición de este Curso aborda los cambios introducidos con esta Ley y su influencia en la actividad innovadora y empresaria española.

Este curso constituye cada año un foro estratégico de encuentro de los líderes de la Propiedad Industrial nacional y europeo.

Este Curso se dirige a estudiantes, PYME, profesionales y en general a todo aquel que tenga un interés en acercarse a la Propiedad Industrial o desee profundizar en determinados aspectos de la misma.

www.uimp.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

INFORMACIÓN GENERAL

→ Hasta el 10 de junio de 2016

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

→ A partir del 13 de junio de 2016

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

→ Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 16 de mayo, para los cursos que comiencen antes del 8 de julio de 2016

Hasta el día 13 de junio, para los cursos que comiencen a partir del día 11 de julio de 2016

→ Apertura de matrícula

Desde el 25 de abril de 2016
(Plazas limitadas)

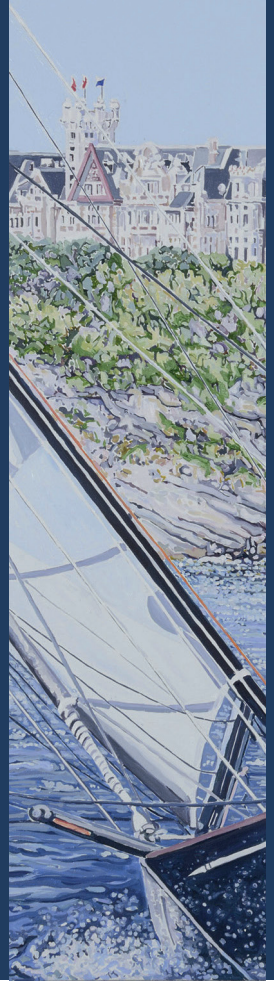
Transporte oficial

IBERIA

→ Código 62Z6 | Tarifa: D | ECTS: 1

NIPO: 041-16-002-1

UIMP
Universidad Internacional Menéndez Pelayo



Santander 2016

Seminario

Proteger las innovaciones en España: la nueva ley de Patentes

Patricia García-Escudero

Santander
Del 11 al 15 de julio de 2016

www.uimp.es

@cursosUIMP
fb.com/uimp20

Con la colaboración y el patrocinio de

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

Proteger las innovaciones en España: la nueva ley de Patentes

Dirección
Patricia García-Escudero
Directora General
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Secretaría
Ana Cariño
Consejera Técnica
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Pedro Cartagena
Vocal Asesor
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Del 11 al 15 de julio de 2016

Lunes 11

PROTECCIÓN DE LAS INNOVACIONES EN UNA ECONOMÍA GLOBAL

10:30 h | Inauguración
José María Jover Gómez-Ferrer
Subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

11:00 h | Reforma del Derecho Europeo de Marcas
Luis Berenguer Giménez
Miembro de Gabinete y Portavoz
Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

12:00 h | Proteger las innovaciones en Europa
Benoît Battistelli
Presidente
Oficina Europea de Patentes (OEP)

13:00 h | Mesa redonda
Luis Berenguer Giménez
Benoît Battistelli
Moderación
Alberto Casado
Vicepresidente
Oficina Europea de Patentes (OEP)

Martes 12

EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN EN ESPAÑA

09:30 h | ¿Por qué una nueva ley de patentes? Aspectos generales de la Ley
María José de Concepción
Directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica. OEPM

10:30 h | Principales novedades en Modelos de Utilidad
Alejandra González
Jefe de Área de Coordinación Jurídia
Departamento de Coordinación Jurídica y RRII. OEPM

12:00 h | Mesa redonda
María José de Concepción
Alejandra González
Moderación
Cristina Fernández
Directora del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales. OEPM

Miércoles 13

LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA LEY Y SU IMPLICACIÓN

09:30 h | Reglamento: Procedimiento de concesión
Raquel Sampedro
Jefe Área Jurídica
Departamento de Patentes e Información Tecnológica, OEPM

10:30 h | Perspectiva de los Agentes de PI
Enrique Astiz
Agente de la Propiedad Industrial
Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, COAPI

12:00 h | Mesa redonda
Raquel Sampedro
Enrique Astiz
Moderación
Ángel Sastre
Secretario General. OEPM

Jueves 14

¿QUÉ OPINA EL SECTOR PÚBLICO?

09:30 h | Investigadores. Organismos Públicos Investigación
Ángel Caballero
Vicepresidente Adjunto de Transferencia de Conocimiento
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

10:10 h | Investigadores. Universidades
Juan Antonio Muñoz
Técnico OTRI
Responsable de la Unidad de Propiedad Industrial
Universidad de Granada

10:50 h | Transferencia de Tecnología
María Luisa Delgado
Subdirectora General de Transferencia de Tecnología
Ministerio de Economía y Competitividad

12:00 h | Mesa redonda
Ángel Caballero
Juan Antonio Muñoz
María Luisa Delgado
Moderación
Pedro Cartagena

Viernes 15

¿QUÉ OPINA EL SECTOR EMPRESARIAL?

09:30 h | Grandes Empresas
Susana Bayón
Subdirectora de Propiedad Industrial e Intelectual
Grupo Repsol

10:15 h | PYME y Emprendedores
Luis Gavela
Director de Desarrollo Corporativo
Wedge Global, S.L.

11:00 h | Mesa redonda
Susana Bayón
Luis Gavela
Moderación
Ana Cariño

12:30 h | Clausura
Patricia García-Escudero

Imprimir todas las ponencias

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

www.euipo.europa.eu

LA REFORMA DEL DERECHO EUROPEO DE MARCA

Luis Berenguer
UIMP . 11 julio 2016

¿POR QUÉ?
¿CUÁNDO?
¿QUÉ?
¿CÓMO?

¿POR QUÉ? UN POCO DE HISTORIA...

- **Julio de 2008:** La Comunicación de la Comisión Europea sobre una nueva estrategia de DPI anuncia una evaluación general del sistema de marcas en la Unión Europea.
- **Octubre de 2009:** La Comisión adjudica un contrato para un estudio sobre el funcionamiento del sistema al Max Planck Institute.
- **Marzo de 2011:** El informe del Max Planck Institute concluye que la MC es un éxito y que convive a la perfección con las marcas nacionales. La propuesta pretende una evolución, no una revolución.
- **Marzo de 2013:** Tras un proceso de consulta pública y un estudio de evaluación del impacto, la Comisión adopta dos propuestas legislativas para la reforma, respectivamente, del RMC y la Directiva sobre marcas.

¿POR QUÉ? OBJETIVOS PRINCIPALES

- **Fomentar la innovación y el crecimiento económico** dotando al sistema de mayor accesibilidad y eficiencia para las empresas europeas en términos de:
  - reducción de los costes y la complejidad,
  - mayor rapidez,
  - aumento de la predictibilidad y la seguridad jurídica.

- **Proporcionar una base jurídica formal y garantizar una fuente sostenible** de financiación para la cooperación con las oficinas nacionales procedente del presupuesto de la Oficina.

- **Armonizar determinados aspectos de gobernanza de la Oficina con el Tratado de Lisboa y el Enfoque común de la UE sobre las agencias descentralizadas.**

¿CUÁNDO? PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

- 03/2013: La Comisión adopta dos propuestas, una de refundición de la Directiva y otra de revisión del Reglamento, y una propuesta de reglamento sobre las tasas.
- 02/2014: El Parlamento Europeo adopta su posición en la primera lectura.
- 07/2014: El Consejo adopta una propuesta de compromiso de la Presidencia.
- 10/2014: Empiezan las reuniones en el marco del diálogo tripartito entre las tres instituciones.
- 04/2015: Acuerdo político de las tres instituciones sobre los textos finales.

EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CUÁNDO: CALENDARIO DE ADOPCIÓN

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN

- Presentación de solicitudes: supresión de la presentación a través de las oficinas nacionales.
- Ampliación de la capacidad de presentación y representación a los países del EEE.
- Búsquedas y cartas de vigilancia: simplificación del procedimiento.
- Eliminación de la declaración de renuncia, tanto *ex-officio* como voluntaria.
- Periodo para presentar observaciones de terceros ahora especificado en la ley.
- La Oficina puede reabrir el examen en cualquier momento antes del registro.
- Cambios relacionados con el mantenimiento del Registro y la protección de datos.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

MOTIVOS DE DENEGACIÓN ABSOLUTOS

- Supresión del requisito de representación gráfica.
- Ampliación de la prohibición de funcionalidad a «otras características».
- Referencia global a la legislación de la UE en las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas.
- Motivo expreso relacionado con conflictos con denominaciones de obtenciones vegetales.
- Motivo expreso relacionado con conflictos con términos tradicionales.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- Requisito expreso de «claridad y precisión».
- Basado en el «significado natural y habitual» de los términos.
- Base expresa para el rechazo en caso de incumplimiento.
- Periodo transitorio de 6 meses para modificar el Registro para los titulares de marcas solicitadas antes de la sentencia en el asunto «IP Translator».

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ART. 28, APARTADO 8 - COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE

1. **Establece el marco de aplicación:**
   - qué marcas son admisibles;
   - qué tipo de términos pueden añadirse;
   - ejemplos de términos aceptables en cada edición y clase de la Clasificación de Niza;
   - procedimiento de presentación, examen y publicación.

2. **Revoca la Comunicación n.º 2/12 en lo que respecta a los registros previos a la sentencia «IP Translator».**

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

MOTIVOS DE DENEGACIÓN RELATIVOS

- Acortamiento del periodo de oposición para los registros internacionales que designan a la UE.
- Aclaraciones sobre los «derechos de intervención».
- Motivos específicos para las IGP/DOP, por separado de los previstos para las marcas no registradas.
- Periodo de prueba del uso: se calcula a partir de la presentación, no de la publicación.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

RECURSOS - RESOLUCIÓN DE LITIGIOS ALTERNATIVA

- Supresión de la revisión prejudicial en los casos de motivos relativos.
- Base expresa para los recursos complementarios en el acto de base.
- Las resoluciones de las Salas de Recurso solo surtirán efecto cuando terminen los procedimientos ante el TG/TJUE.
- Posibilidad de crear un centro de mediación para la resolución amistosa de litigios.

EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

¿QUÉ? CAMBIOS QUE EXIGEN LA ADOPCIÓN DE LEGISLACIÓN DERIVADA

ENTRADA EN VIGOR: 1 DE OCTUBRE DE 2017

- Eliminación del requisito de representación gráfica.
- Introducción de las marcas de certificación de la Unión.
- Cesión de una marca presentada en nombre de un agente en los procedimientos de anulación.
- Los actos de ejecución o actos delegados pueden afectar a los procedimientos ulteriormente.

EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ESTRUCTURA Y NIVELES DE LAS TASAS

- Nuevo sistema basado en el criterio de «una tasa por clase»: tasa adicional que se abona después de la primera clase.
- Reducción moderada de la tasa de solicitud.
- Reducción sustancial de la tasa de renovación.
- Ligera reducción de las tasas de oposición, cancelación y oposición.

EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

NUEVA ESTRUCTURA DE TASAS SIMPLIFICADA PARA LAS MARCAS DE LA UNIÓN					
TIPO DE MARCA	PRIMERA CLASE		CLASES ADICIONALES		
	PAPEL	PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA	SEGUNDA	TERCERA	ADICIONAL
INDIVIDUAL	1 000	850	50	150	150
RENOVACIÓN	1 000	850	50	150	150
COL./CERT.	1 800	1 500	50	150	150
REN. COL./CERT.	1 800	1 500	50	150	150

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

DERECHOS EXCLUSIVOS Y LIMITACIONES

- Derecho a la incautación de productos falsificados en tránsito, con sujeción a limitaciones.
- Derecho a prohibir el uso en relación con actos preparatorios.
- Aclaraciones en relación con las limitaciones y el uso «leal y honesto».

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

TERMINOLOGÍA

- Denominación de la Oficina: la «OAMI» se convierte en la «EUIPO».
- La «MC» se convierte en la «MUE» y el «RMC» pasa a denominarse «RMUE».
- El Presidente se convierte en «Director Ejecutivo», siendo el Vicepresidente el «Director Ejecutivo Adjunto».
- Se mantiene el «Consejo de Administración» (aunque su denominación en inglés, *Administrative Board*, se sustituye por la de *Management Board*).

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

GOBERNANZA DE LA OFICINA

Cambios en la composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno

- Dos representantes de la Comisión y un representante del Parlamento en el CA.
- Sistema de votación: mayoría absoluta; para asuntos concretos, mayoría cualificada de 2/3.
- Ampliación de las competencias del CA.

Elección de altos directivos

- El mandato del Director Ejecutivo, el Director Ejecutivo Adjunto, el Presidente de las Salas de Recurso y los Presidentes de Sala puede renovarse una vez.
- Los candidatos podrán ser llamados a pronunciarse ante el Parlamento.

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

- **Base jurídica expresa para la cooperación internacional.**

- **Marco claro para la cooperación con las oficinas nacionales:**
  - lista detallada de actividades de cooperación (no exhaustiva);
  - para promover la convergencia de prácticas y herramientas;
  - en forma de proyectos, aprobados por el Consejo de Administración;
  - tras consultar a los usuarios;
  - financiadas con el presupuesto de la Oficina, hasta un 15 % de sus ingresos anuales.

EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

¿QUÉ? CAMBIOS EN CUANTO AL FONDO

PRESUPUESTO - EXCEDENTE

Compensación a los Estados miembros:

- entre el 5 % y el 10 % de los ingresos anuales de la Oficina;
- distribución basada en indicadores clave de rendimiento concretos;
- mínimo garantizado del 2 % para cada Estado miembro;
- no distribución en caso de déficit.

Posibilidad excepcional de transferir los excedentes futuros de la Oficina al presupuesto de la UE:

- excedente importante durante 5 años consecutivos;
- aprobado por el Comité Presupuestario por mayoría cualificada.

CONCLUSIÓN

- Los cambios en cuanto al fondo son **moderados** y no se prevé que tengan un efecto importante sobre el sistema.
- En general, los cambios permiten un sistema más **moderno, eficiente** y **simplificado**.
- El objetivo fundamental de la propuesta es el refuerzo de la **Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos**.
- El Reglamento establece una **base jurídica formal** para la cooperación, define las **áreas** de convergencia y garantiza los **recursos.**
- El ajuste entre las normas sustantivas y procedimientos del Reglamento y de la Directiva genera nuevas **oportunidades de convergencia**.

PROCESO DE EJECUCIÓN

EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CALENDARIO DE LAS NUEVAS DIRECTRICES

- **SEP** — Borrador de la nueva práctica preparado
- **NOV** — Reunión CA/CP: información
- **ENE** — Consulta a los usuarios y las oficinas nacionales
- **MAR** — Consulta a los miembros del CA Adopción por el Presidente
- **JUN** — ENTRADA EN VIGOR DE LAS DIRECTRICES

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

2015 2016

- **OCT** — Reunión de Enlace: presentación de los cambios
- **DIC** — Finalización de la redacción
- **MAR** — Traducción, formación

EUIPO
OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA

MODIFICACIÓN DEL REGISTRO - ARTÍCULO 28, APARTADO 8

Reunión de Enlace
Presentación del proceso

Comunicación adoptada por el Presidente

ENTRADA EN VIGOR DE LA COMUNICACIÓN

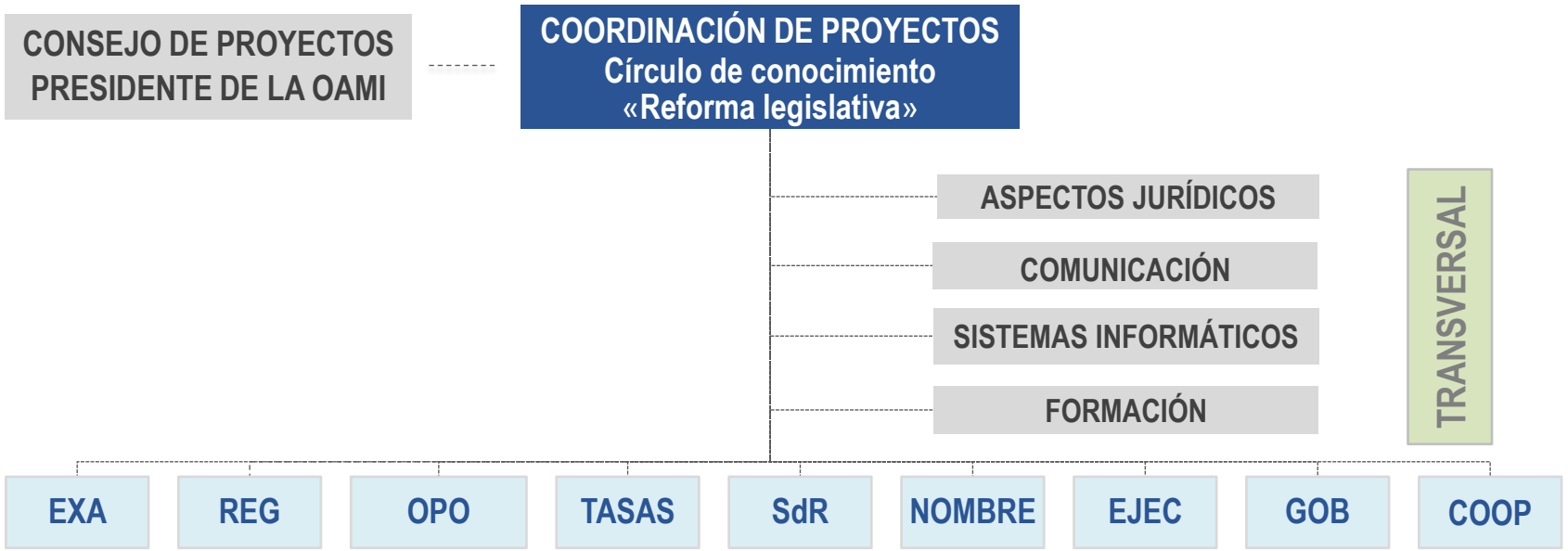
SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN

2015 | 2016

Publicación del proyecto de Comunicación para consulta

Adaptación de los sistemas, las plantillas y la formación

¿CÓMO? PROCESO DE EJECUCIÓN



DESGLOSE EN NUEVE ÁREAS DE EJECUCIÓN

¿CÓMO? PROCESO DE EJECUCIÓN

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

www.euipo.europa.eu

@EU_IPO

EUIPO

Thank you

Proteger las innovaciones en Europa

International University Menéndez Pelayo

Benoît Battistelli
President
European Patent Office (EPO)

Santander, 11 July 2016

Overview of the presentation

I. IP: a reminder on definitions

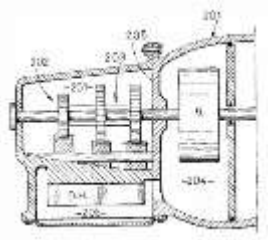
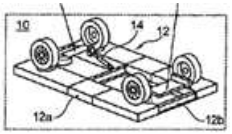
II. The European Patent Office

III. Patents and innovation in action

IV. Conclusion: Economic Value of Patents

I- IP: a reminder on definitions

The different types of IP (I)

Legal right	What for?	How?	
Patents	New inventions	Application and examination	
Utility models	New inventions	Application and registration	
Copyright	Original creative or artistic forms	Exists automatically	

The different types of IP (II)

Legal right	What for?	How?
Trade marks	Distinctive identification of products or services	Use and/or registration
Registered designs	External appearance	Registration
Trade secrets	Valuable information not known to the public	Reasonable efforts to keep secret

One product = multiple patents and other IP rights

1 500 to 2 000 patents	Data-processing methods, semiconductor circuits, chemical compounds, etc.
	+
Registered design	Shape of phone
Registered trade marks	Brand name, start-up tone
Copyright	Software, ringtones and images

Patentability

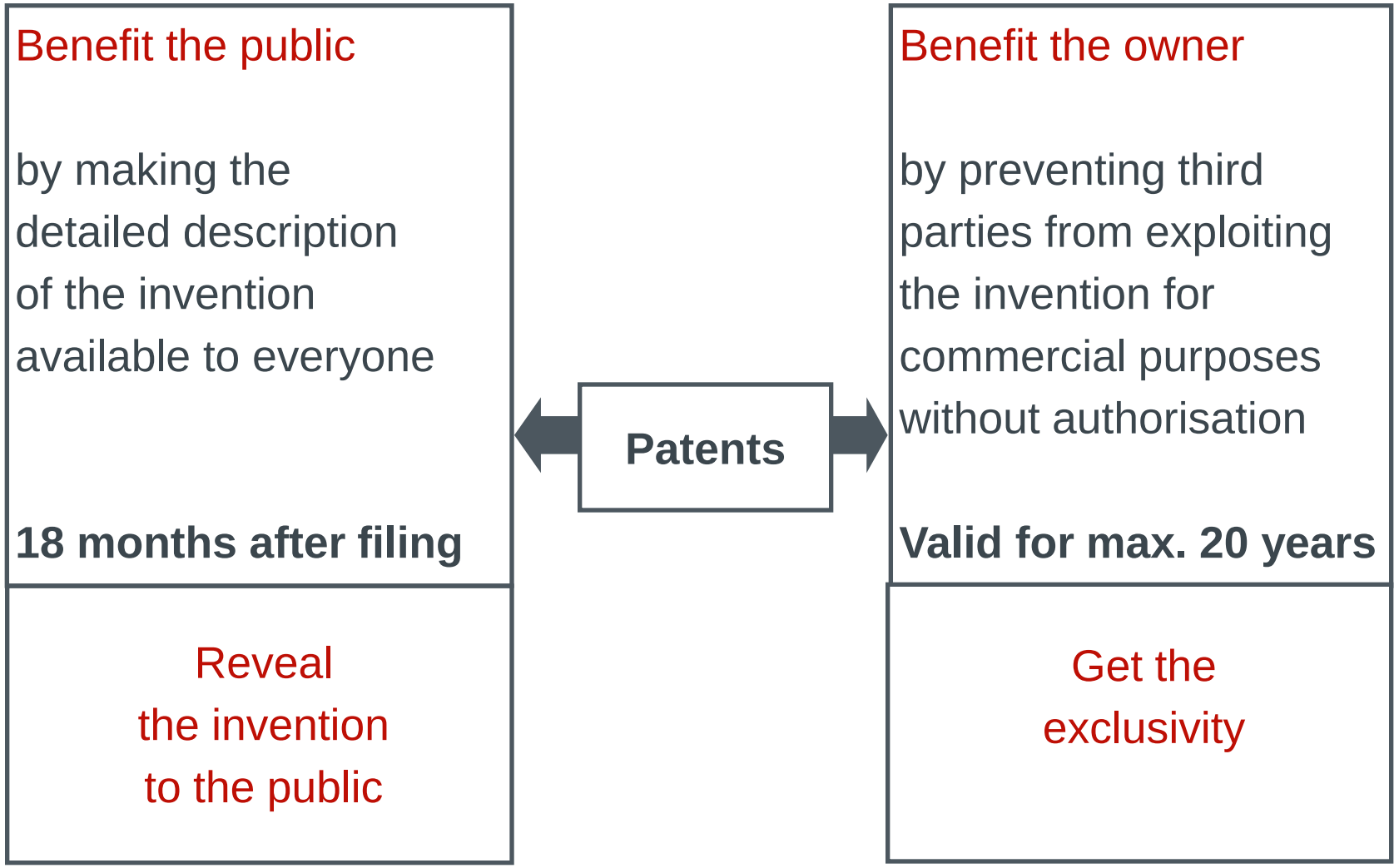
Patents are granted for inventions in all fields of technology

To be patentable, inventions must

- be **new**
- involve an **inventive step**
- be **industrially applicable**

They must relate to a product, process, apparatus or use.

The basic principle of the patent system



II- The European Patent Office

Our mission

As the patent office for Europe, we support innovation, competitiveness and economic growth across Europe through a commitment to high quality and efficient services delivered under the European Patent Convention.

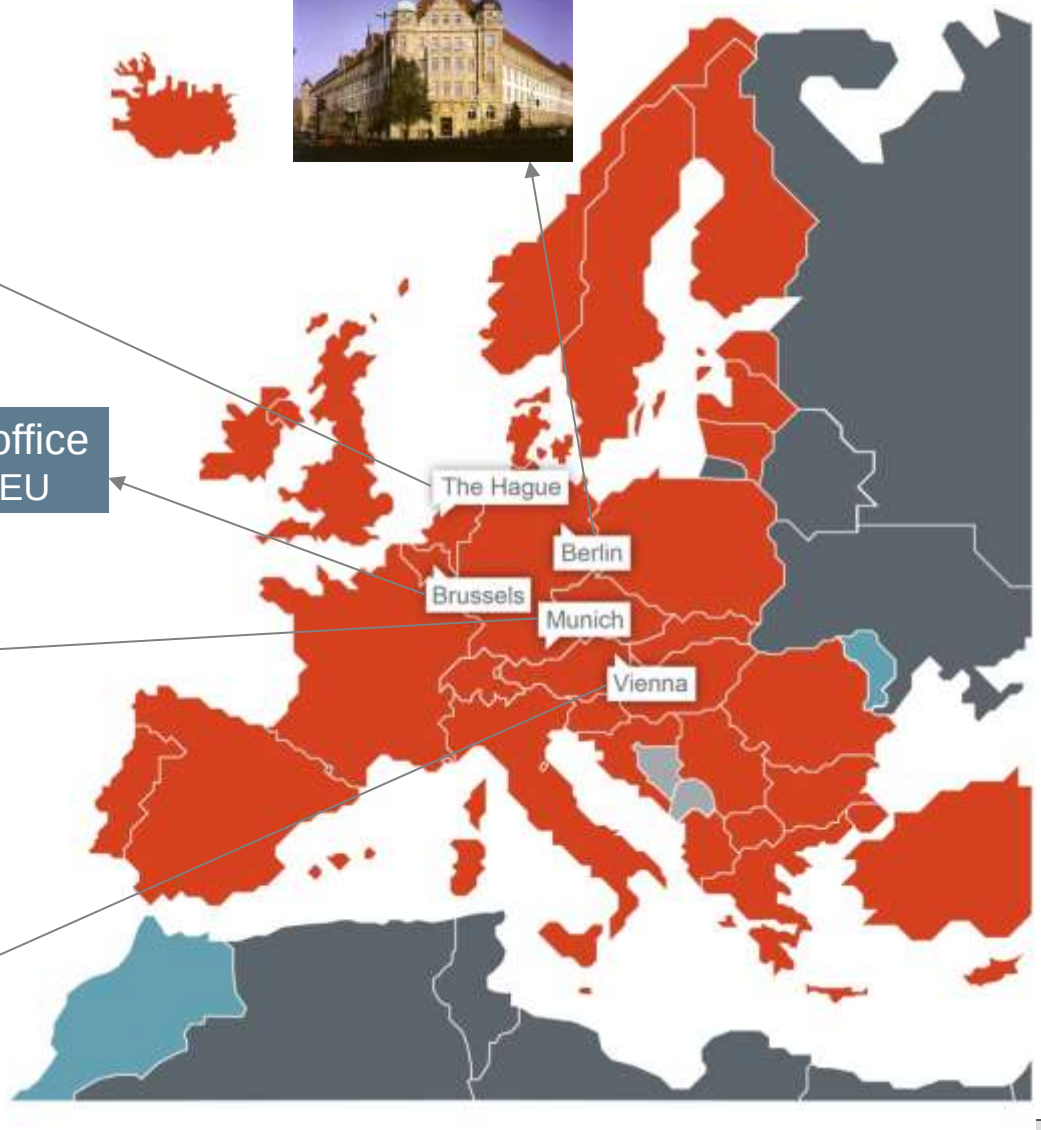
European Patent Organisation

- Created in 1973
- 38 member states + 2 extension (Bosnia-Herzegovina and Montenegro + 2 validation states (Morocco and Republic of Moldova), including all EU
= more than 600 million inhabitants
- 34 nationalities, 7 000 employees (4 200 highly specialised engineers & scientists)
= 2nd largest European public service organisation
- Self financed budget via fees
= € 2 billion in 2014

Our five locations in Europe

Headquarters

Liaison office with the EU



Our staff

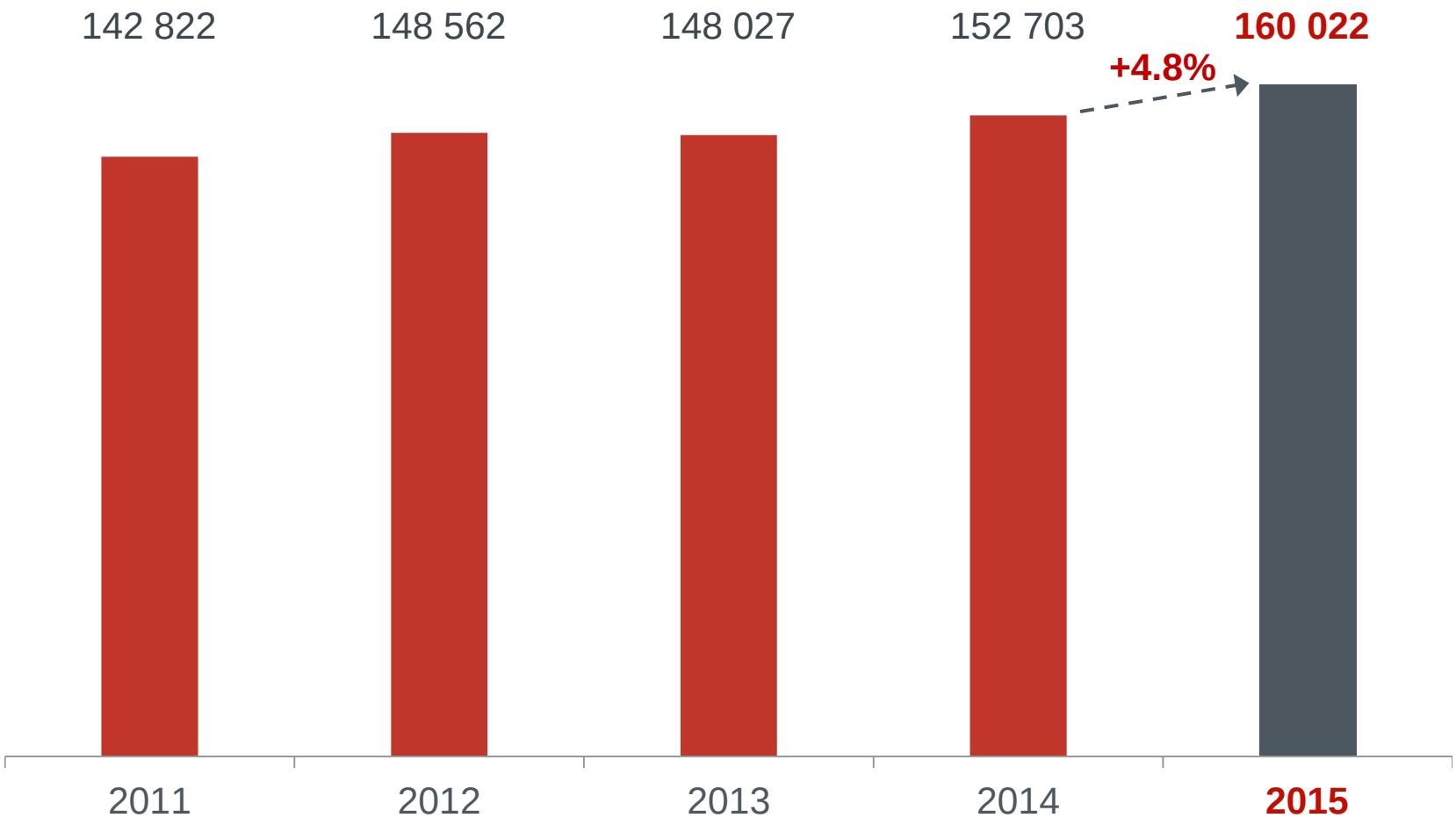
- 34 different nationalities
- Three official languages:
  - English
  - French
  - German

Munich	3 784
The Hague	2 659
Berlin	266
Vienna	102
Brussels	4
Total	6 815

Around 60% are patent examiners

Source: EPO data on 31.12.2015

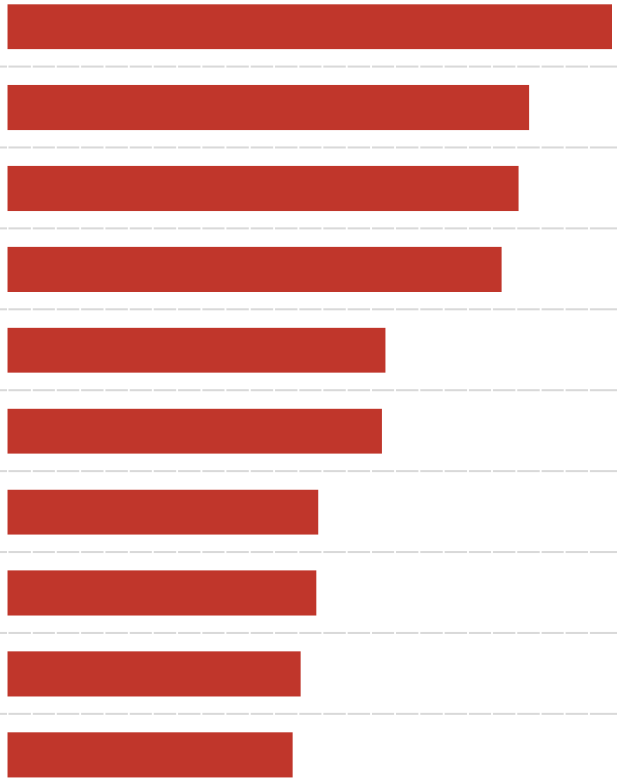
Total European patent applications in 2015



Applications are the files for which applicants have decided to request a European patent from the EPO. They are a direct measure of the explicit interest of innovating firms to assert their patent rights on the European technology market (Direct European applications and international (PCT) applications entering the European phase).

Technical fields with the most applications in 2015

TOP 10

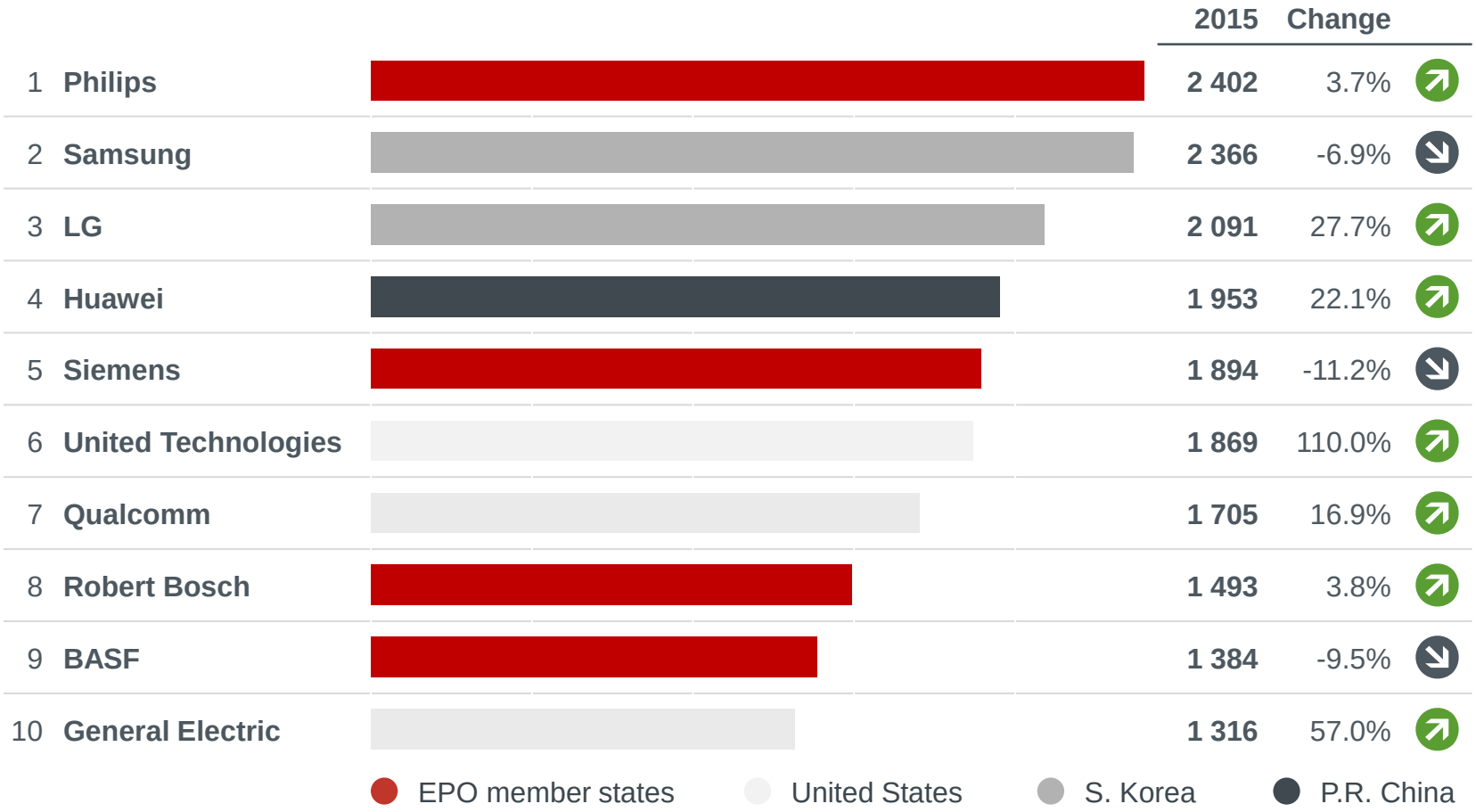


		2015	Change
1	Medical technology	12 474	11.0%
2	Digital communication	10 762	3.2%
3	Computer technology	10 549	7.8%
4	Electrical machinery, apparatus, energy	10 198	-1.8%
5	Transport	7 802	-1.6%
6	Measurement	7 727	8.0%
7	Organic fine chemistry	6 414	2.1%
8	Engines, pumps, turbines	6 374	17.9%
9	Biotechnology	6 048	5.1%
10	Pharmaceuticals	5 884	9.6%

Analysis based on European patent applications filed with the EPO (Direct European applications and international (PCT) applications entering the European phase).

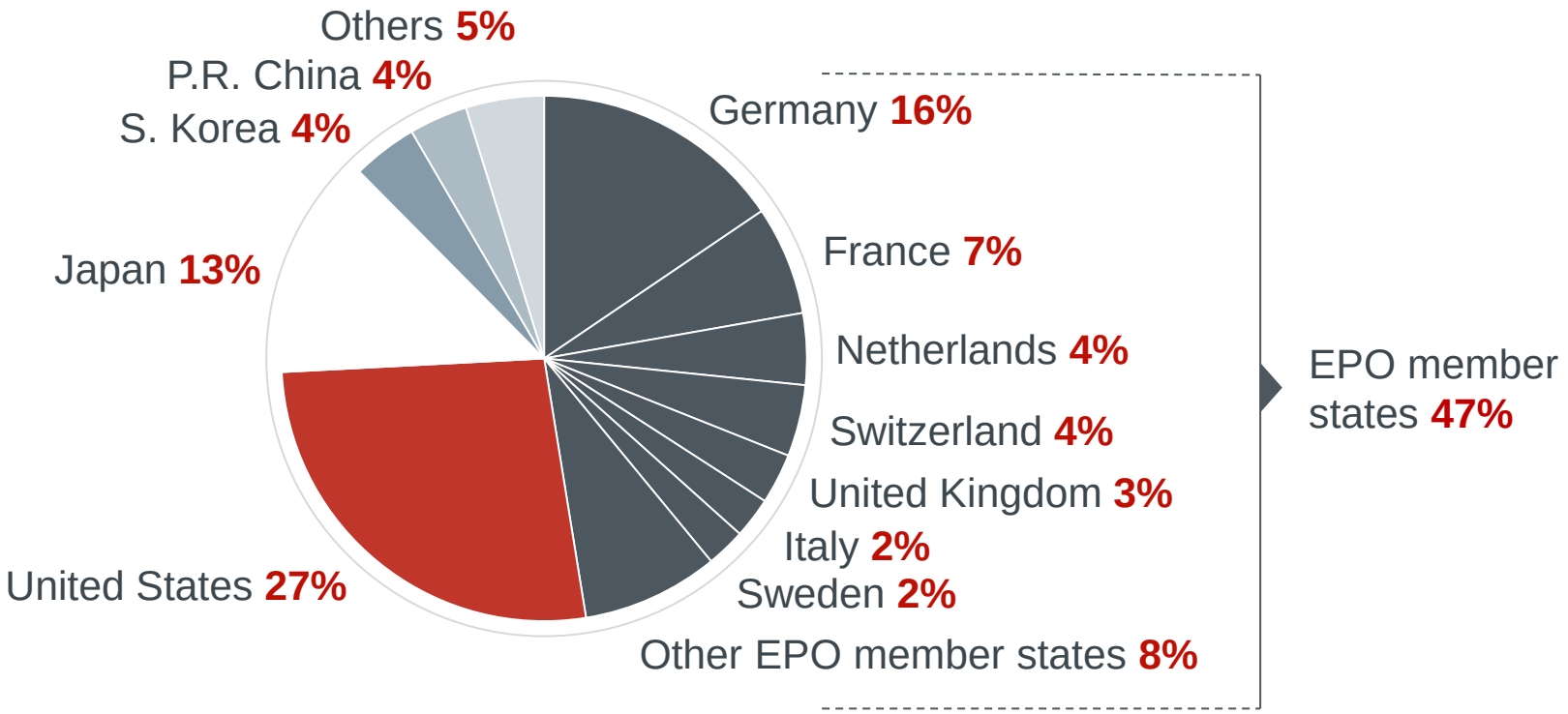
Top EPO applicants in 2015

TOP10



Analysis based on European patent applications filed with the EPO (Direct European applications and international (PCT) applications entering the European phase). Statistics are based on the first-named applicant.

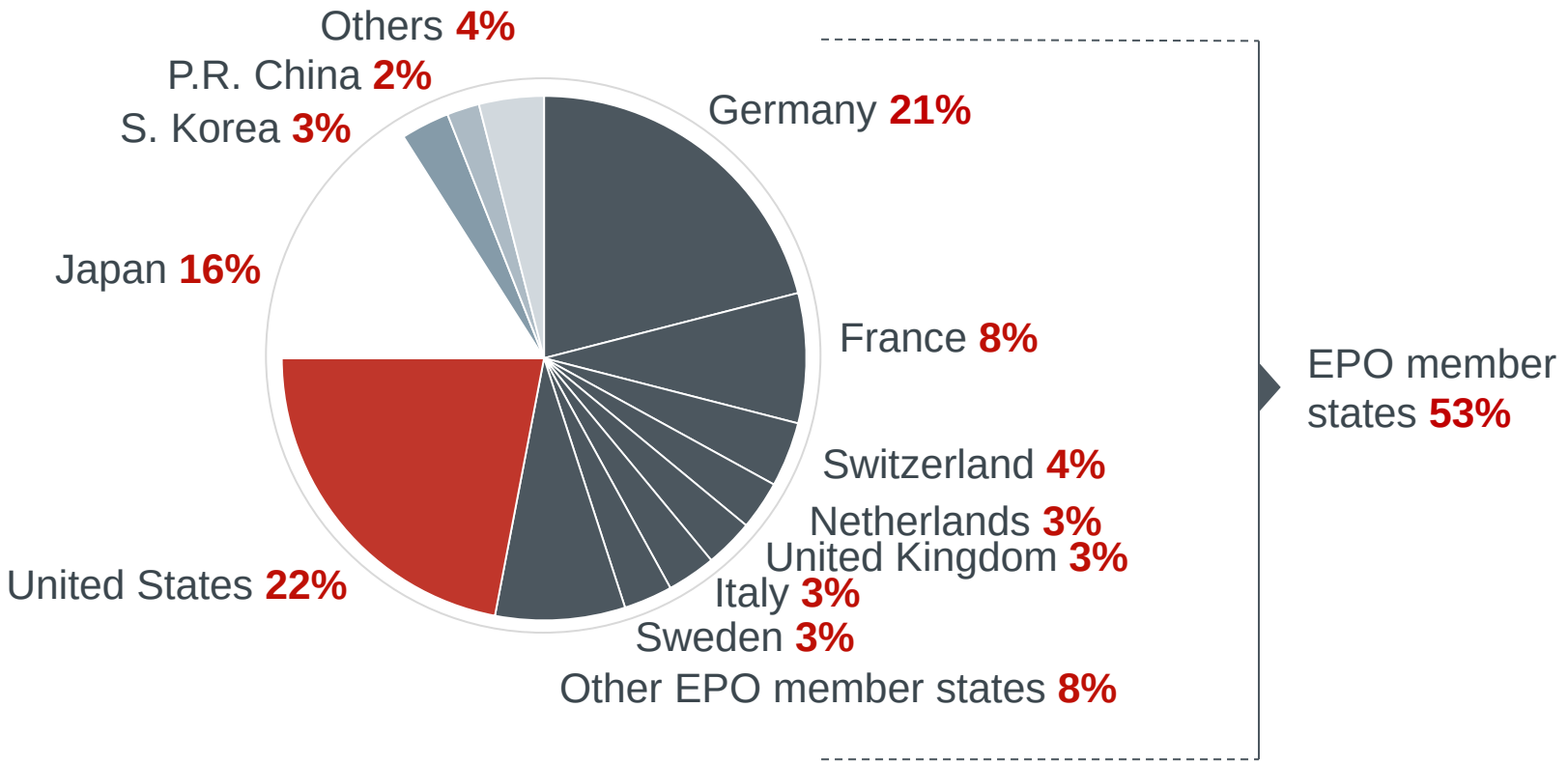
Origin of European patent applications in 2015



Patent Applications from Spain in 2015: 1.525 (+3,8%)

Analysis based on European patent applications filed with the EPO (Direct European applications and international (PCT) applications entering the European phase).
Statistics are based on the first-named applicant.
EPO: the 38 member states of the European Patent Organisation, including EU28

Granted patents in 2015



Analysis based on granted patents published in 2015. Statistics are based on the first-named patentee.

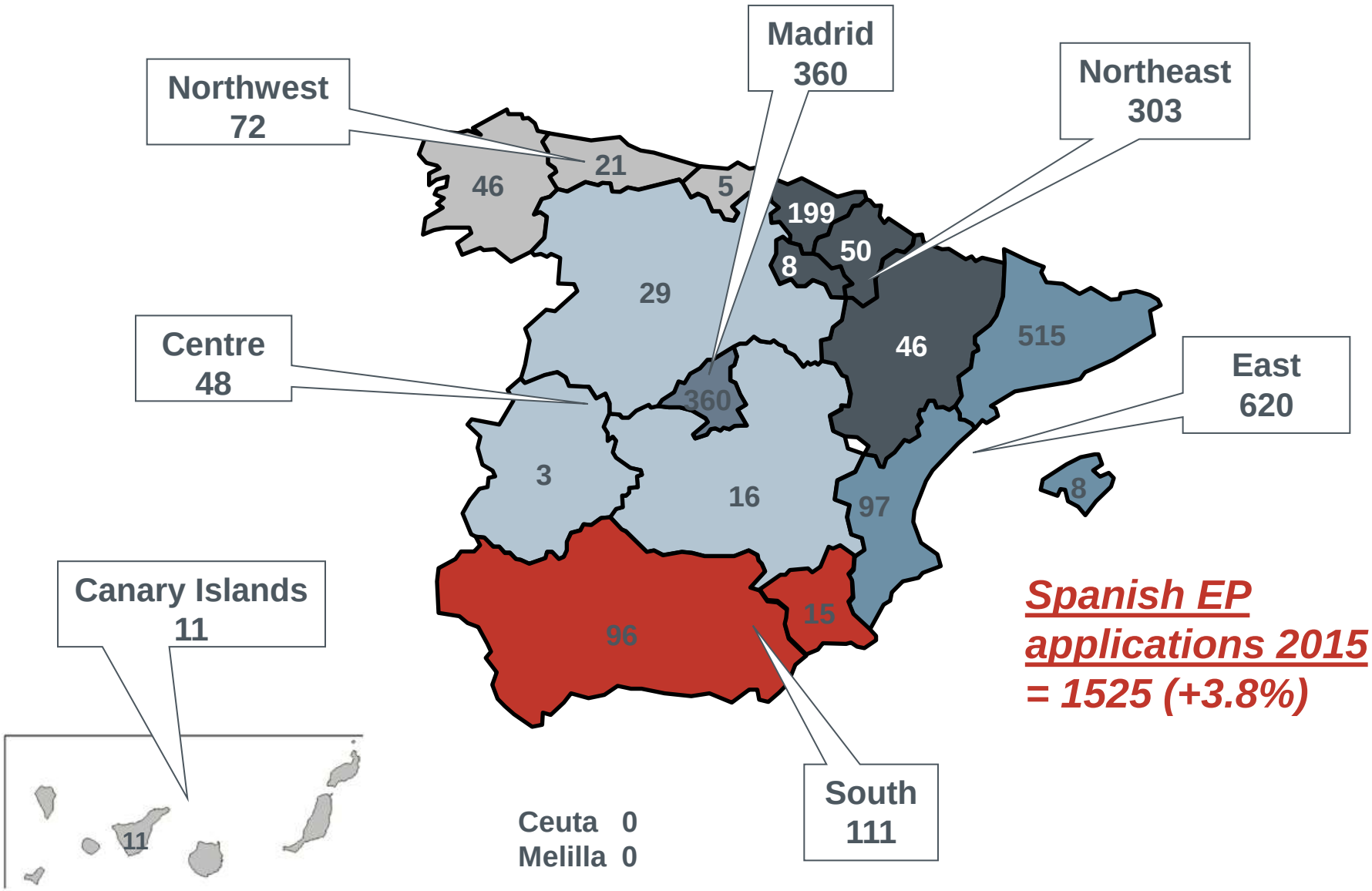
Top 15 technology fields in 2015 for EP applications coming from Spain

TECHNOLOGY FIELD	2014	2015	2015/2014
Pharmaceuticals	132	114	-13,6%
Transport	107	113	5,6%
Biotechnology	94	111	18,1%
Handling	62	108	74,2%
Medical technology	90	96	6,7%
Organic fine chemistry	72	94	30,6%
Civil engineering	73	81	11,0%
Other special machines	76	66	-13,2%
Electrical machinery, apparatus, energy	61	54	-11,5%
Measurement	32	50	56,3%
Basic materials chemistry	33	45	36,4%
Engines, pumps, turbines	66	44	-33,3%
Materials, metallurgy	44	44	0,0%
Computer technology	35	44	25,7%
Digital communication	44	40	-4,5%
Sub-total	1021	1106	8,3%
All fields	1.471	**1.525**	3,8%

Top ten Spanish applicants at EPO in 2015

Applicant	2015
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)	47
AMADEUS	34
TELEFONICA S.A.	31
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.	23
REPSOL, S.A.	23
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA	18
ALMIRALL, S.A.	17
ABENGOA S.A.	16
ACCIONA S.A.	13
GALENICUM HEALTH S.L.	12

Spanish EP applications 2015: geographical distribution



III- Patents and innovation in action

The Social and Economical Impact of Patents:
“Inventors are the true heroes of modern times”

- Every year the EPO showcases the best and brightest in innovation at the European Inventor Award

- The award is presented by the EPO to recognise outstanding inventors from Europe and around the world, who have made an exceptional contribution to social development, technological progress and economic growth.

A concrete example of the importance of patents

- Anton van Zanten
- European Inventor Award 2016
- Winner of the “Life Time Achievement” Prize for his several inventions in the field of Safety Systems for vehicles, including the “ESP - Electronic stability control for cars”

A concrete example of the importance of patents (II)

- Helen Lee
- European Inventor Award 2016
- Winner of the Popular Prize for her invention: Diagnostic kits for developing countries

A concrete example of the importance of patents (II)

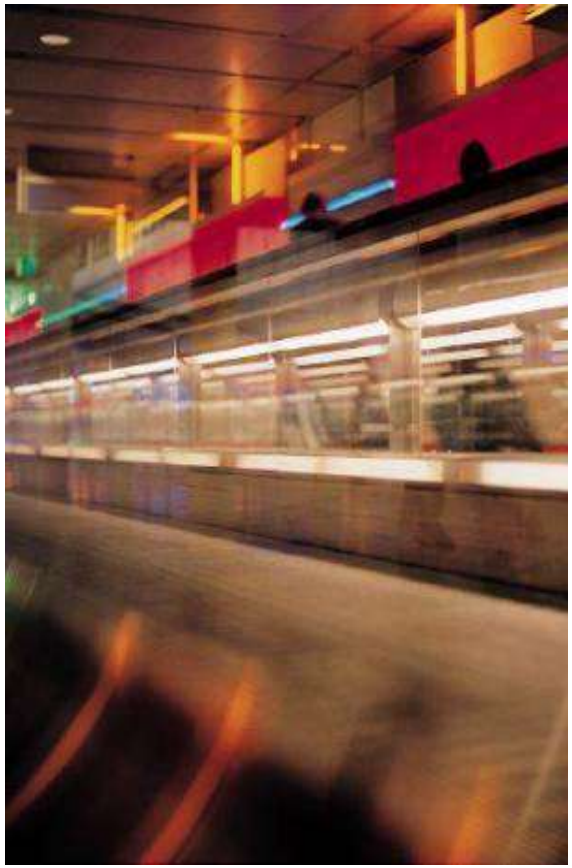
- José Luis López Gómez
- European Inventor Award 2013
- Nominated in the category “Industry”
- Winner of the Popular Prize for his invention “Independent wheel guidance for high speed trains”

IV- Conclusion: Economic value of Patents

An incentive for economic growth and innovation

- Incentivises R&D and innovation
  - New solutions for more social welfare
  - More choice and lower prices for consumers
  - Innovation as source of new growth

- Makes the latest technological knowledge available to the public
  - Prevents duplication of R&D
  - Helps identify new partners
  - Spurs cumulative innovation



"Standing on the shoulders of giants"

The benefits of patents (I)

For inventors, patents can:

- help safeguard financial returns
  from the commercial exploitation of the invention
- give holders time to recoup their development costs
- encourage further investment in R&D

The benefits of patents (II)

For the economy in Europe, patents are a prime source of new technical knowledge

Patents can help to:

- identify **new technological trends** and new business partners
- inspire **further inventions**
- **prevent the duplication of R&D** in industry and universities

European patents foster technical innovation, which is crucial to competitiveness and overall economic growth in Europe

Value of IP in a changing economic landscape

In a **fast**, **changing**, **global** economic environment where:

- knowledge increasingly plays a **key role** in generating new products,
- the **complexity** of new products is increasing and
- technologies are **overlapping**:

IP is turning into a strategic tool that creates <u>maximum value</u> from innovations.

Macro-economic value of patents

Economic indicator	Contribution of IPR-intensive industries		Contribution of patent-intensive industries	
	%	Value	%	Value
EU employment	**35%**	77 million	**16%**	36 million
- direct	*26%*	*57 million*	*10%*	*23 million*
- indirect	*9%*	*20 million*	*6%*	*13 million*
EU GDP	**39%**	4.7 trillion Euro	**14%**	1.7 trillion Euro
EU wage premium	**+ 41%**	715 Euro/week	**+ 64%**	+ 324 Euro/week
EU trade				
- % total EU imports	**88%**	1.4 trillion Euro	**69%**	1.0 trillion Euro
- % total EU exports	**90%**	1.2 trillion Euro	**71%**	1.0 trillion Euro

Source: joint study by EPO and OHIM: ***"IPR-intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union"****, Industry-Level Analysis Report, September 2013*

Macro-economic value of patents (1/2)

IP right	Employment (direct)	Share of EU employment	GDP (€ million)	Share of EU GDP
Trade mark-intensive industries	45,508,046	20.8%	4,163,527	33.9%
Design-intensive industries	26,657,617	12.2%	1,569,565	12.8%
Patent-intensive industries	22,446,133	10.3%	1,704,485	13.9%
Copyright-intensive industries	7,049,405	3.2%	509,859	4.2%
All IPR-intensive industries	**56,493,661**	**25.9%**	**4,735,262**	**38.6%**

Source: joint study by EPO and OHIM: ***"IPR-intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union"****, Industry-Level Analysis Report, September 2013*

Macro-economic value of patents (2/2)

IP right	Wage premium	Export (€ million)	Share of EU Export	Import (€ million)	Share of EU Import
Trade mark- intensive industries	42%	1,023,981	75.5%	1,158,860	75.7%
Design-intensive industries	31%	724,292	53.4%	703,586	46.0%
Patent-intensive industries	64%	957,748	70.6%	1,049,795	68.6%
Copyright-intensive industries	69%	57,051	4.2%	41,727	2.7%
All IPR-intensive industries	**41%**	**1,226,015**	**90.4%**	**1,351,890**	**88.3%**

Source: joint study by EPO and OHIM: ***"IPR-intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union"****, Industry-Level Analysis Report, September 2013*

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

Una Visión General de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

ARMONIZAR Y FORTALECER

- La necesidad de reforzar el papel de la innovación como eje para potenciar la competitividad de la economía española y de nuestras empresas.

- Los productos españoles para ser competitivos deben de estar correctamente posicionados y protegidos en los mercados nacionales e internacionales.

1. Claridad normativa

Actualización general de la Ley para adaptarla a un contexto nacional e internacional que ha cambiado sustancialmente desde 1986

Dispersión de normas:

- Reglamentos y Directivas Comunitarias: (CCP 1998)
- Sistemas Internacionales: EPO (1986), PCT (1989)
- OMC: Acuerdo Aspectos de Derechos APDIC (1995)
- Directiva Europea 98/44/CE sobre Biotecnología.
- Tratado de Derecho De patentes, PLT

Incoherencia entre legislación vigente y OEPM como Autoridad de Búsqueda y Examen del Sistema Internacional de Patentes PCT

El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislación interna a estos cambios para evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la vía nacional de protección de las invenciones

ARMONIZAR Y FORTALECER

1. Claridad Normativa
2. Reducción de Cargas Administrativas
3. Apoyo al emprendedor

2. Reducción de cargas administrativas

Simplificar el sistema de concesión de patentes:

- Simplificación de requisitos y fluidez en el procedimiento
- Un único procedimiento de concesión
- Con examen previo

- Concesión rápida de patentes fuertes
- Mayor flexibilidad del Sistema

Evitar a los Tribunales la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas

- **Un país invierte en I+D cuando un 2/3 la realiza el sector privado.**
  España es muy buena a la hora de generar conocimiento pero no lo es tanto a la hora de convertir ese conocimiento en negocio, y ese negocio pasa por una protección jurídica adecuada y a la altura de las necesidades actuales.

3. 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**

Normativas Nacionales

- **Ley 2/2011 de Economía Sostenible**
- **Ley 4/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación**
- **Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización**

- **Entorno legal favorable a la innovación:**
- **Incrementa la transferencia de tecnología**
- **Favorece la internacionalización de la innovación española**

- **Apoyo al emprendedor**
- **Mejor protección de los resultados de I+D: Patentes fuertes**
- **Rapidez en la concesión**
- **Acceso información relevante para toma de decisiones estratégicas**
- **Eliminación de desventajas frente a solicitantes de vía Europea o Internacional**
- **Defensa de la competencia (al eliminar vendedores de humo)**

- **Imagen positiva del Sistema español de Concesión de Patentes comparable a países industrializados de nuestro entorno**

DATOS

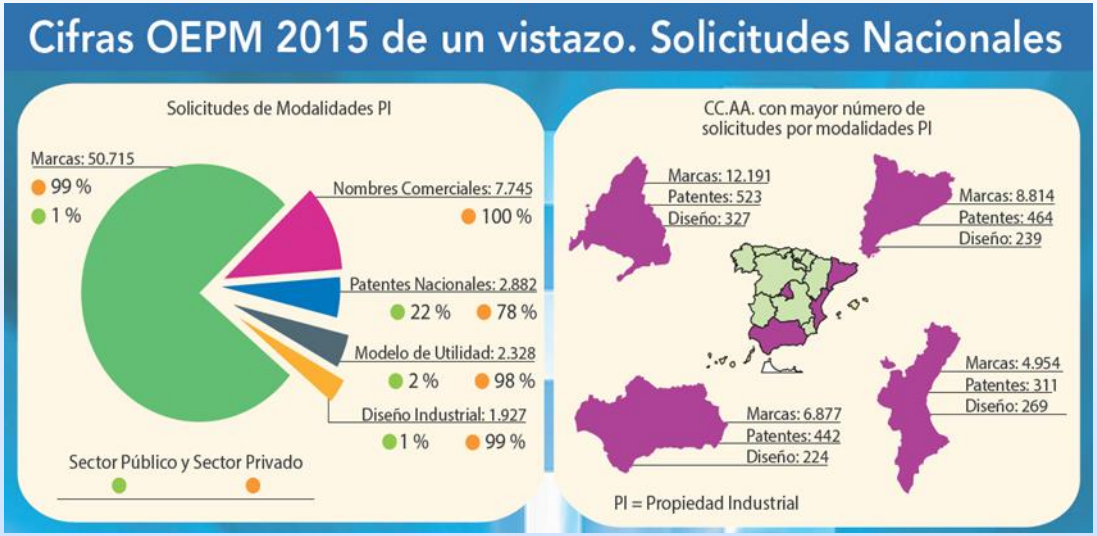
Utilización del Sistema Nacional actual

- principalmente por españoles (95,8 %)

Extranjeros para proteger en España:

- utilizan vías internacionales: más del 95% de las patentes con efectos en España se solicitan por vías EPO y PCT

Solicitudes presentadas en España



EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 2000 - 2015

Modalidades de P.I. / Por Años	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Patentes Nacionales	3.111	2.904	3.055	3.081	3.100	3.252	3.352	3.439	3.783	3.712	3.670	3.528	3.361	3.133	3.031	2.882
Modelos de Utilidad	3.212	3.142	3.099	3.000	2.901	2.853	2.814	2.657	2.662	2.545	2.629	2.585	2.517	2.633	2.689	2.328
Diseños Industriales	3.644	3.661	3.472	2.386	1.804	1.890	1.588	1.525	1.414	1.529	1.662	1.772	1.598	1.826	1.773	1.927
Marcas Nacionales	87.769	78.441	69.743	53.989	54.777	56.414	58.643	57.833	49.750	42.437	43.364	44.116	44.029	46.904	50.057	50.715
Nombres comerciales	4.229	4.168	4.940	4.162	3.928	5.130	6.449	6.750	5.865	4.694	4.602	5.062	4.998	5.759	7.099	7.445

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

SIGNOS DISTINTIVOS:

Solicitud signos distintivos en España:	**58.160** (Marcas y Nombres Comerciales)
Posición en marcas de la Unión Europea:	**4º** de la Unión Europea y **5ª** del total mundial

INVENCIONES:

Solicitud invenciones en España:	**5.210** (Patentes y Modelos de Utilidad)
Posición en patentes europeas:	**11º** de la Unión Europea y **17ª** del total mundial
Posición en solicitudes PCT:	**9º** de la Unión Europea y **15ª** del total mundial

DISEÑOS:

Solicitud diseños industriales en España:	**1.927** (expedientes de diseños)
Posición en diseños comunitarios:	**5º** de la Unión Europea y **8º** solicitante mundial

ESTRUCTURA DE LA LEY 24/2015

TITULOS I Y II

- Unidad de Registro
- CCP como modalidad
- Patentabilidad de primer y ulteriores usos médicos.
- Estado de la técnica: las interferencias incluyen patentes europeas y PCT
- Divulgaciones inocuas se adecúan al CPE

TITULO III Y IV

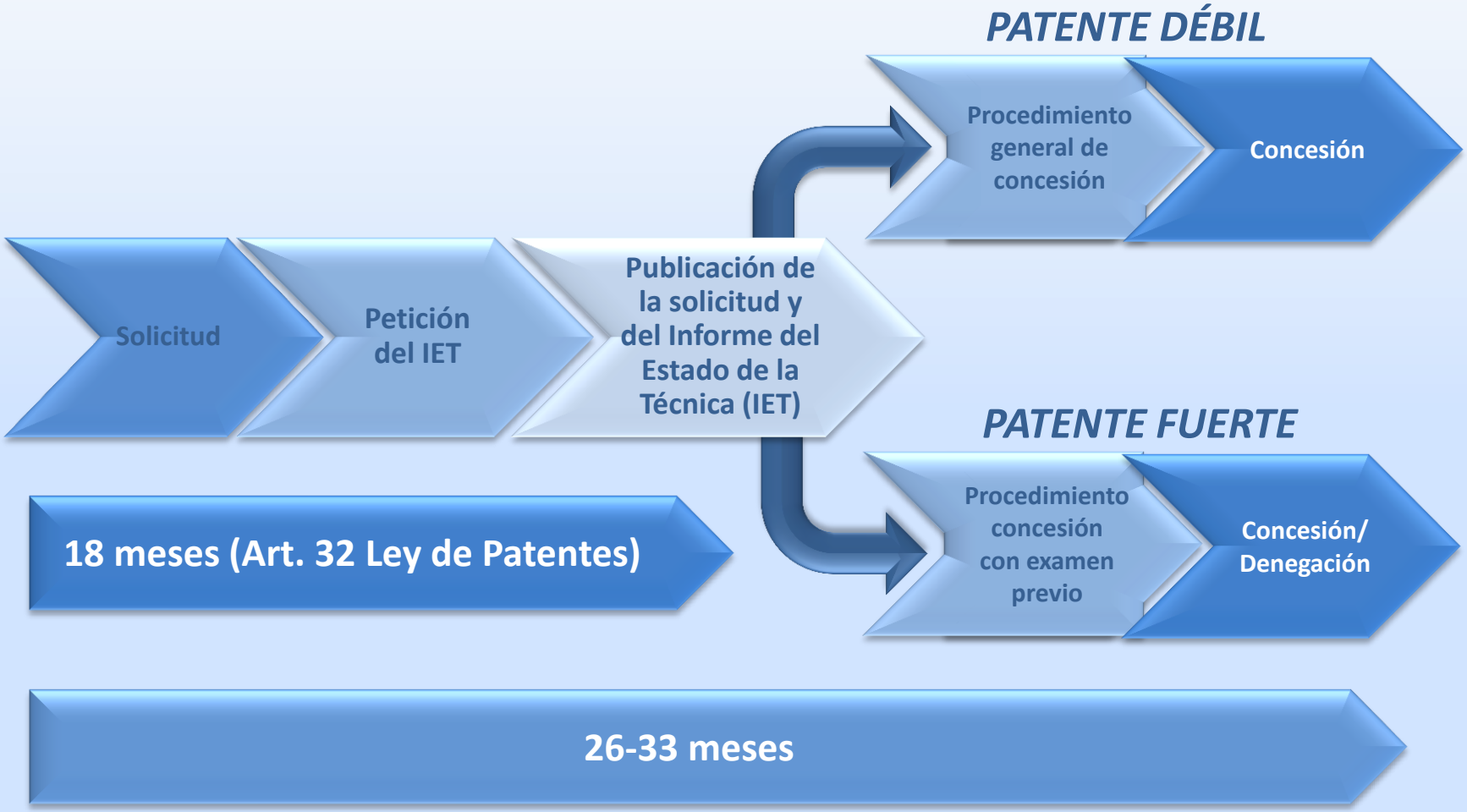
- Se precisan las condiciones para el ejercicio de los derechos que la Ley reconoce a cada una de las partes en la relación de empleo o de servicios, buscando un mayor equilibrio entre el deber de información del empleado y el de respuesta y ejecución del compromiso asumido en su caso, por el empresario o empleador.

- Se prevé la posibilidad de que el trabajador pueda presentar la solicitud a nombre del empresario cuando aquel hubiera comunicado su voluntad de asumir la titularidad de la invención y no lo hiciera en un plazo razonable acordado entre ambos.

- También se sustituye la presunción iuris et de iure, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por otra, que admite prueba en contrario, de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.

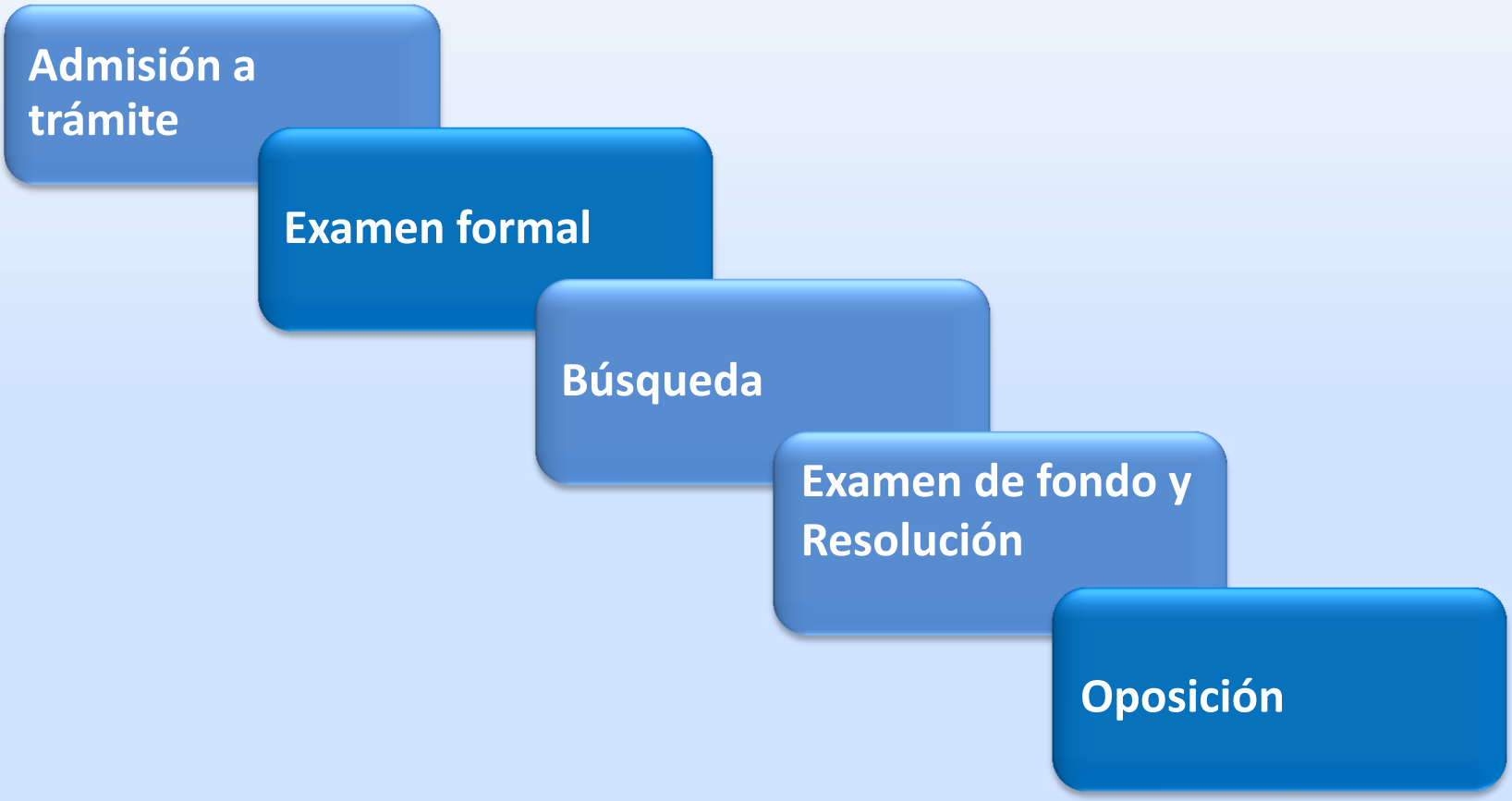
- Tratamiento unitario de invenciones realizadas por el personal investigador al servicio de las Universidades Públicas, los Organismos Públicos de Investigación y los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas. Concepto de "personal investigador" del art. 13 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación .

TITULO V, PROCEDIMIENTO



- Se simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PLT).
- Se elimina el sistema opcional o a la carta estableciendo un Procedimiento único con Examen previo o sustantivo.
- Integra la búsqueda con el examen técnico
- Se adelanta la búsqueda acelerando el procedimiento en un aspecto esencial para el interesado.
- Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión
- Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT.

TITULO V PROCEDIMIENTO



TÍTULOS VI-IX

- Se separan como supuestos distintos la excepción de uso experimental y la llamada «cláusula Bolar».
- Para fijar los daños y perjuicios, se establece un canon mínimo y no un canon máximo
- La Ley añade las indemnizaciones para garantizar el cese de la actividad infractora.
- La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad: sin cambios
- Obligación de explotar: se eliminan los certificados de explotación
- Regulación más sistemática de supuestos de las licencias obligatorias
- La tramitación y resolución de las licencias obligatorias se simplifica

TITULOS X y XI

- Las normas relativas a nulidad y caducidad de las patentes.

- En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones, de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso.

- Regula un procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que puede iniciarse en cualquier momento durante la vida legal de la patente, y cuyos efectos son retroactivos, como ocurre con la nulidad total o parcial.

- La rehabilitación de las patentes caducadas en caso de fuerza mayor se sustituye por la posibilidad más amplia y menos rígida del restablecimiento de derechos.

- Patentes de interés para la defensa nacional sujetas al régimen secreto: se realizan cambios al objeto de permitir la continuidad de su tramitación mientras dicho régimen se mantenga.

TITULO XII

- Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil.

- También se prevé que cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resultara modificada fuera del proceso por ejemplo, en un trámite de oposiciones ante la Oficina Europea de Patentes, su titular pueda solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso dando trámite de alegaciones a la contraparte.

- Protective letters

- Conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

TITULO XIII MODELOS DE UTILIDAD

- La primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes.
- Se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad a sustancias y composiciones químicas; se excluyen, los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.
- El procedimiento es igual: con oposición pre-concesión.
- Aplica la limitación y revocación.
- Se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica.

TITULOS XIV y XV

- Normativa para la aplicación en España del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE), y el Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).

- Modificaciones, referidas a los Agentes de la Propiedad Industrial:
  - Se mantiene el examen de aptitud
  - se suprimen otros requisitos para el acceso a esta profesión, como la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad.
  - También se prevé el ejercicio de la representación profesional de los Agentes a través de personas jurídicas, que bajo ciertas condiciones podrán inscribirse como representantes habilitados en el Registro Especial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

TITULO XVI

- Tasas y anualidades, se actualizan y reordenan las normas sobre tasas y su régimen de reembolsos, recargos, mantenimiento y exenciones, estableciéndose una reducción de un 50 por ciento de las tasas abonadas por solicitud, realización del informe sobre el estado de la técnica y examen, así como de las tres primeras anualidades, para determinados emprendedores y PYME. Por lo demás se mantiene la reducción de un 15 por ciento en el importe de las tasas vinculadas a la presentación electrónica de solicitudes o escritos cuando son abonadas previa o simultáneamente por dichos medios técnicos.

- El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados.

DISPOSICIONES

- Se confirma la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Se prevé la futura fijación de los plazos máximos de resolución de los procedimientos de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,

- Se establece el silencio negativo sin perjuicio de la obligación de resolver mediante resolución expresa sin vinculación alguna al sentido del silencio.

- Publicidad y consulta de expedientes por medios telemáticos, comunicaciones con Juzgados y Tribunales en formato electrónico y establecimiento por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los mecanismos de coordinación y cooperación entre la OEPM y las Comunidades Autónomas.

DISPOSICIONES

- Se prevé la bonificación del 50% y hasta el 100% (si las explotan) de todas las tasas a las Universidades Públicas.

- Se prevé la posibilidad de tramitación preferente para solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos contemplados en la Ley de Economía Sostenible.

- Establecimiento de programas de concesión acelerada a las que podrá acogerse expresamente el interesado en las condiciones que por Instrucción se determinen.

- En las disposiciones finales se modifica la creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral.

- Modificación de artículos de La Ley de Marcas y Ley de Diseño.

RÉGIMEN TRANSITORIO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR (1 de abril de 2017)

Tramitados y resueltos conforme normativa vigente en la fecha de presentación

TÍTULOS DE PROTECCIÓN DE INVENCIONES CONCEDIDOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN ANTERIOR

Nueva Ley:

CAP V TIT V	Disposiciones comunes e información de terceros
TIT VI- X	Efectos, acciones por violación, propiedad, obligación de explotar y licencias obligatorias, nulidad y caducidad
TIT XII	Jurisdicción y normas procesales
TIT XIV	Aplicación Convenios Internacionales
CAP III TIT XIII	Efectos de la concesión (excepto causas de nulidad del art. 149.1 a)

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

PRINCIPALES NOVEDADES EN MODELOS DE UTILIDAD
Ley 24/2015, de Patentes

Martes, 12 de julio de 2016

Alejandra González Fernández
Jefa de Área de Coordinación Jurídica
Dpto. Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

AGENDA

1. Introducción

2. El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015

3. Estadísticas

4. Conclusiones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

AGENDA

1. Introducción

2. El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015

3. Estadísticas

4. Conclusiones

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

- **Origen**: Alemania, finales del siglo XIX

- **Finalidad**: Gran interés de la industria alemana de encontrar un medio de protección para invenciones, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano pero con menor actividad inventiva que las patentes.

- **Evolución** diferente en los distintos países

- **Nota característica**: su heterogeneidad y su adaptación a las necesidades nacionales.

MU EN EL MUNDO

Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), Bielorusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kiguistán, Malasia, Méjico, AIPO (African Intellectual Property Organization), Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Uzbequistán.

MARCO NORMATIVO

- **A nivel Internacional:**

- Convenio de la Unión de París 1883

El ADPIC no recoge el título de MU, pero al ser un acuerdo de mínimos no prohíbe su protección

- **A nivel Europeo:**

- Propuesta de Directiva 98/C36/05 relativa a la aproximación de los Regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante modelo de utilidad. *Proyecto fallido!*

- **A nivel Nacional:**

- Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 (EPI)
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
- Ley 24/2015, de 24 de julio, Patentes

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

FREGONA, de M. Jalón Coromillas, U-34262

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

VINAGRERA, Rafael Marquina, U-090152

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

GRAPADORA M-5, EL CASCO, U U008701361

ABRELATAS DE JOSE VALLE ARMESTO, S. A., U-124144

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

ASIDERO PERFECCIONADO PARA CONFITERÍA, U-100116

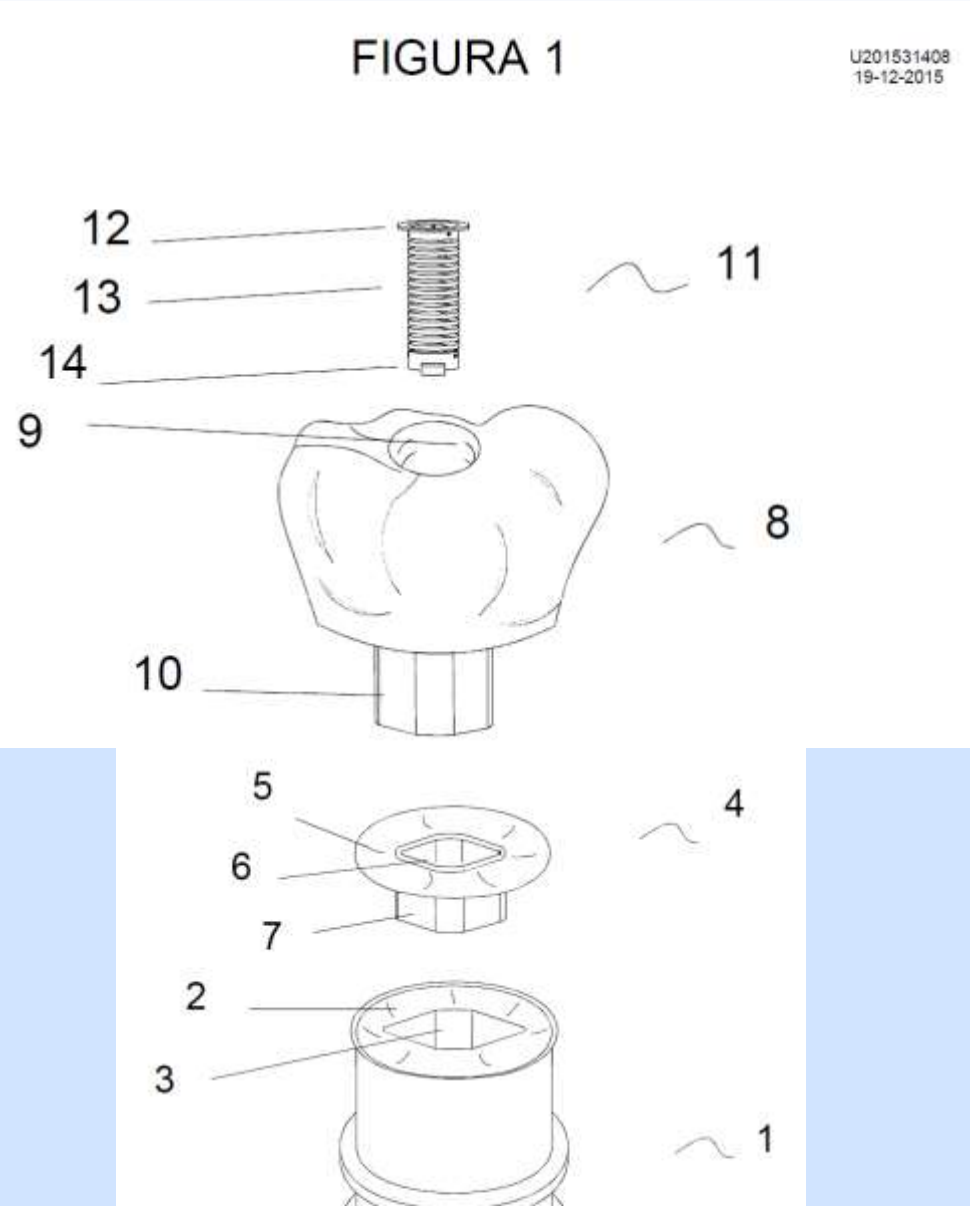
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

IMPLANTE DENTAL

con sistema de acoplamiento prostodóntico móvil y amortiguador simplificado con un muelle de compresión. U201531408(3)



PLATO DE DUCHA MULTI-DESAGÜE

U201531418(0) -

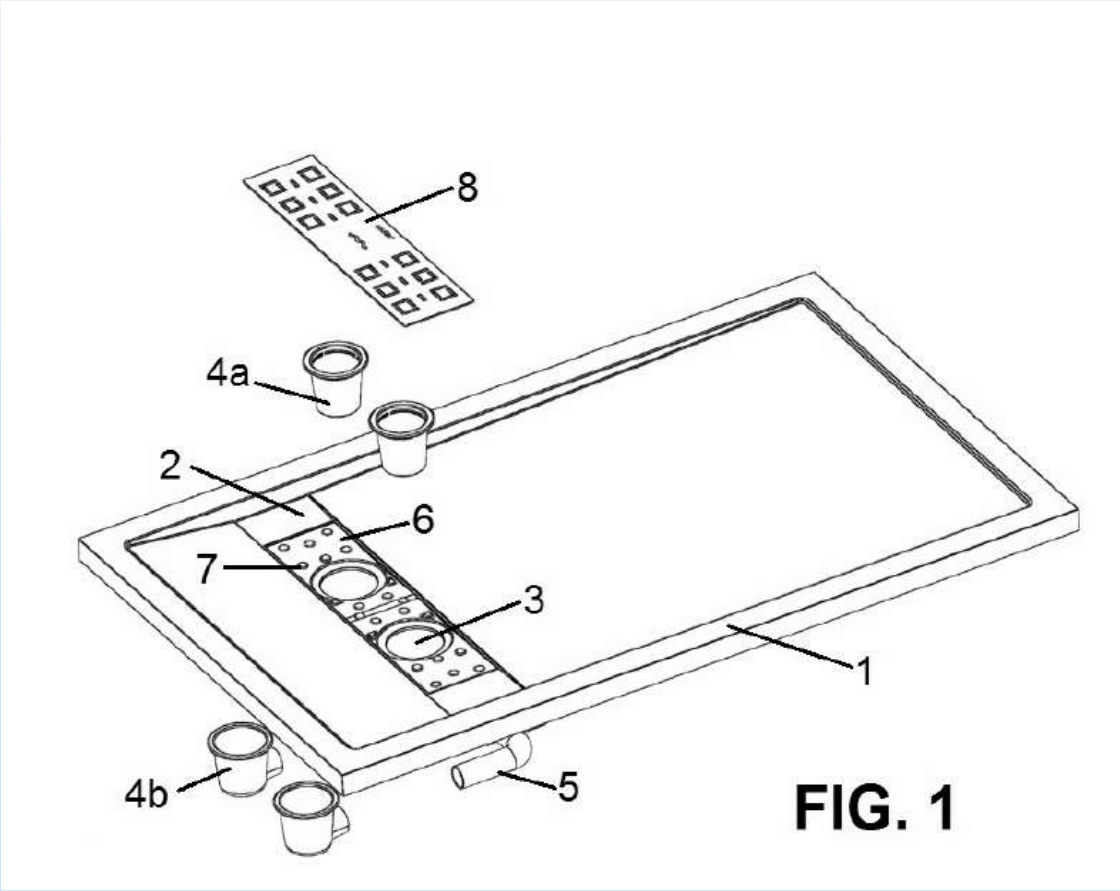


FIG. 1

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

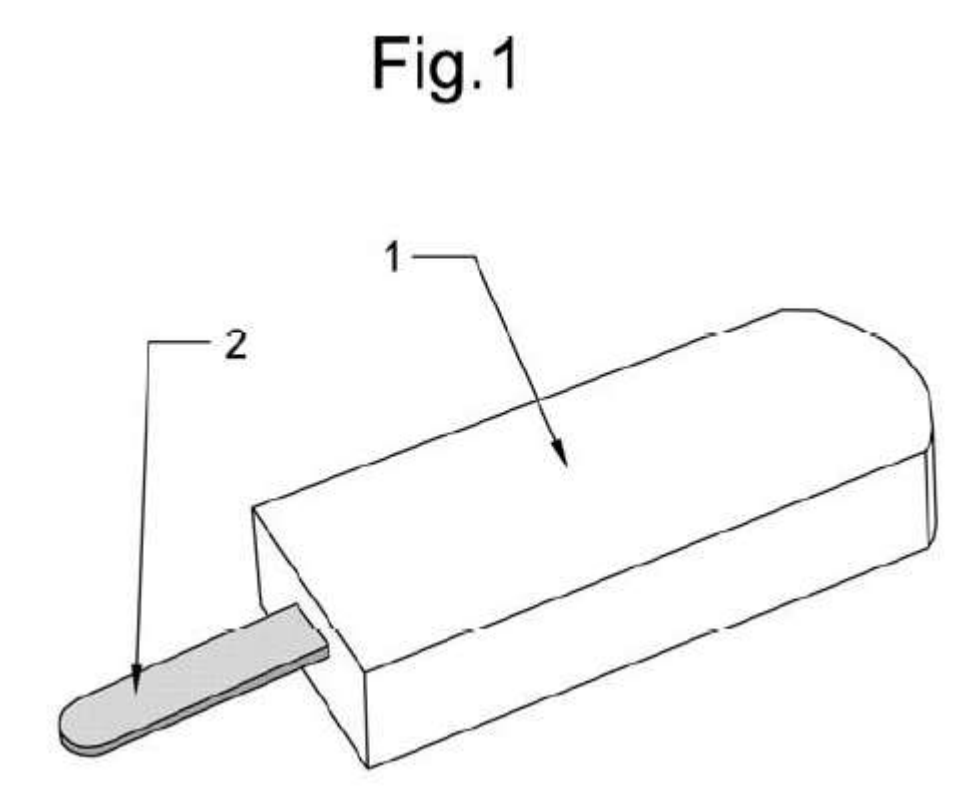
PLATO DULCE DE NATILLAS CON GALLETA RELLENA DE CREMA DE CHOCOLATE, U201500689(3)

REINVINDICACIONES

1.PLATO DULCE DE NATILLAS CON GALLETA CON CREMA DE CHOCOLATE, caracterizado por estar constituido por tres elementos (1), (2) y (3) que se combinan entre sí; el primer elemento (1) es la galleta con crema de chocolate, el segundo elemento (2) corresponde al recipiente y el tercer elemento (3) a las natillas, colocadas a su vez en contacto con la galleta con crema de chocolate (1), resultando irrelevante la altura a la que quede situada la galleta de chocolate en las natillas y a su vez en relación con el recipiente, es decir, ya sea en la parte superior, hacia la mitad o en el fondo del recipiente, así como centrada o excéntrica del recipiente o de las natillas

2. PLATO DULCE DE NATILLAS CON GALLETA CON CREMA DE CHOCOLATE, según reivindicación 1, caracterizado porque incluye una, dos o más galletas rellenas de crema de chocolate.

HELADO TOTALMENTE COMESTIBLE, U201531366(4)



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

CABEZAL DIFUSOR PARA ESPACIOS DE DUCHA U201430504(8

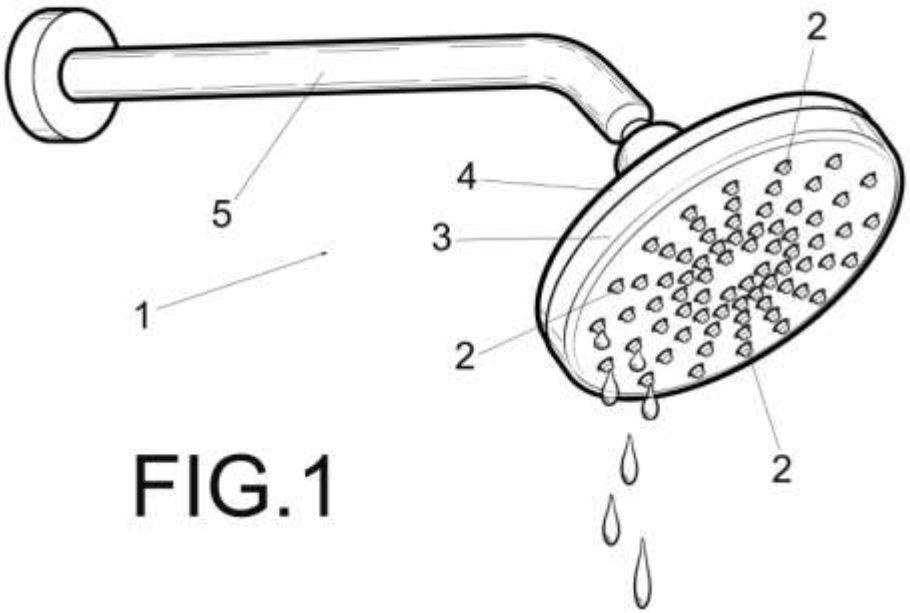


FIG.1

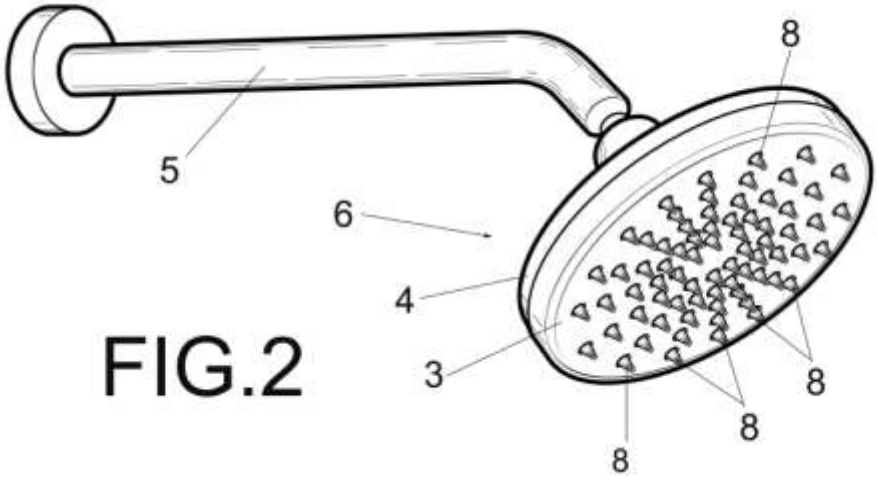


FIG.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

VEHÍCULO DE JUGUETE IMPULSADO A PEDALES DE MOVIMIENTO ELÍPTICO, U-U201431043(2)

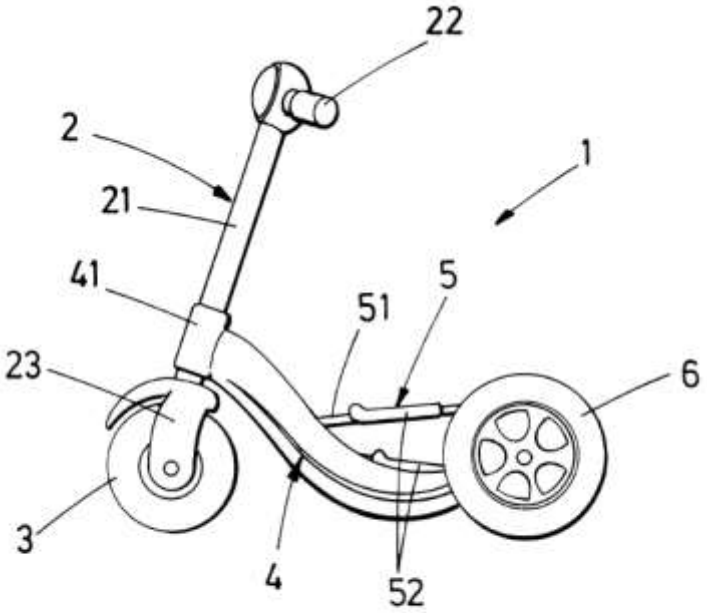


FIG.1

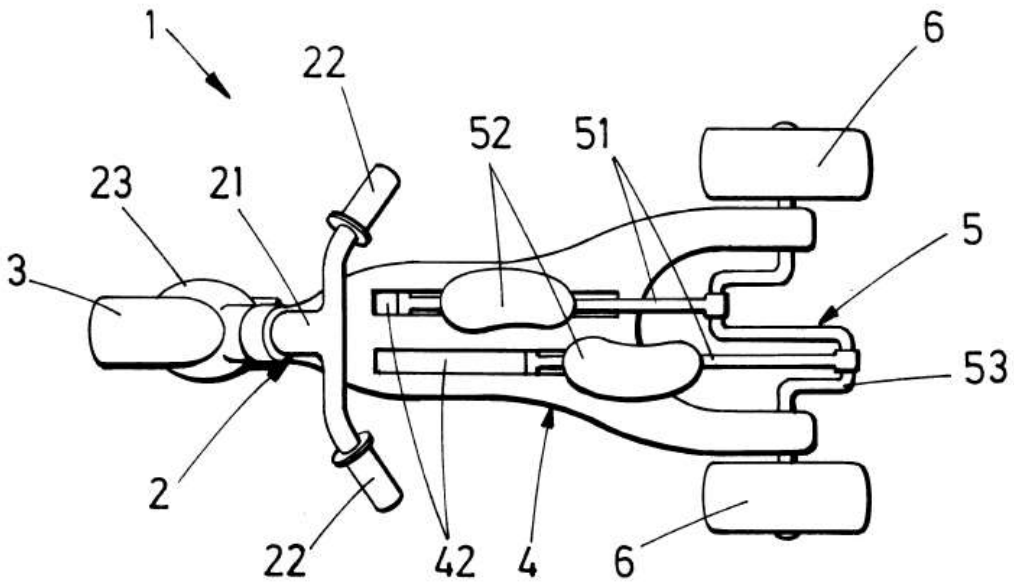
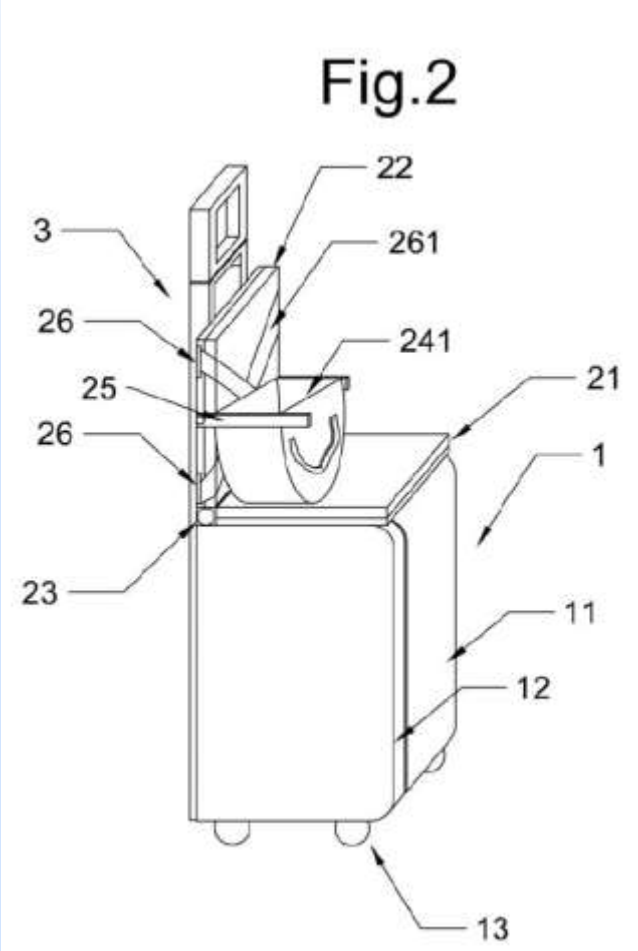


FIG.2

MALETA CON SILLA INFANTIL INCORPORADA, U201630013(2)



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

ESCANCIADOR DE SIDRA ELÉCTRICO, U200502114

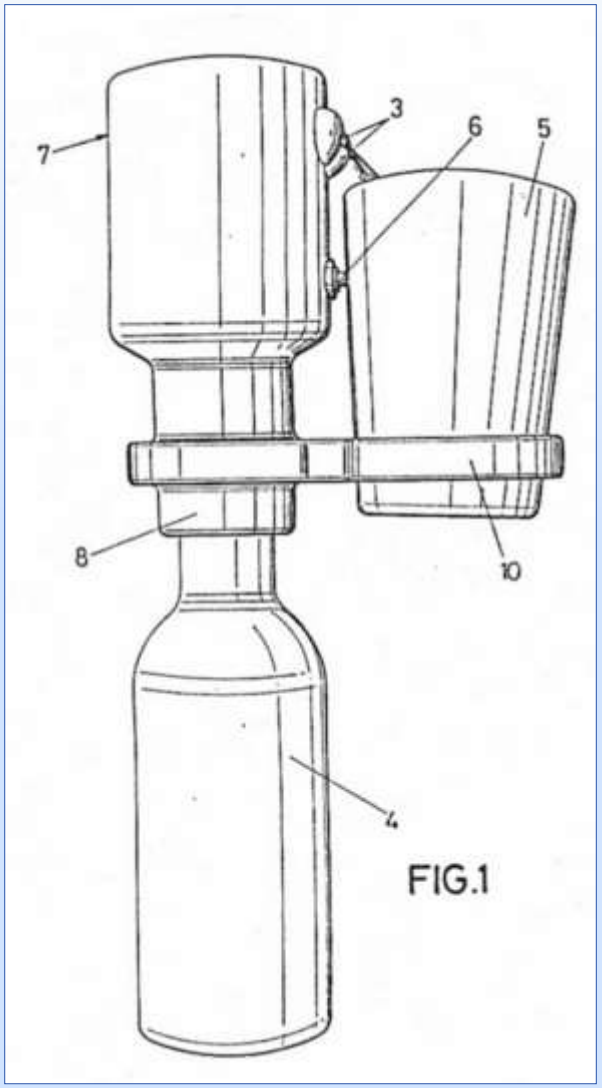


FIG.1

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN DEL ARRANQUE DE VEHÍCULO A MOTOR, U201530634

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

JERINGUILLA DE DOBLE CUERPO U201530310

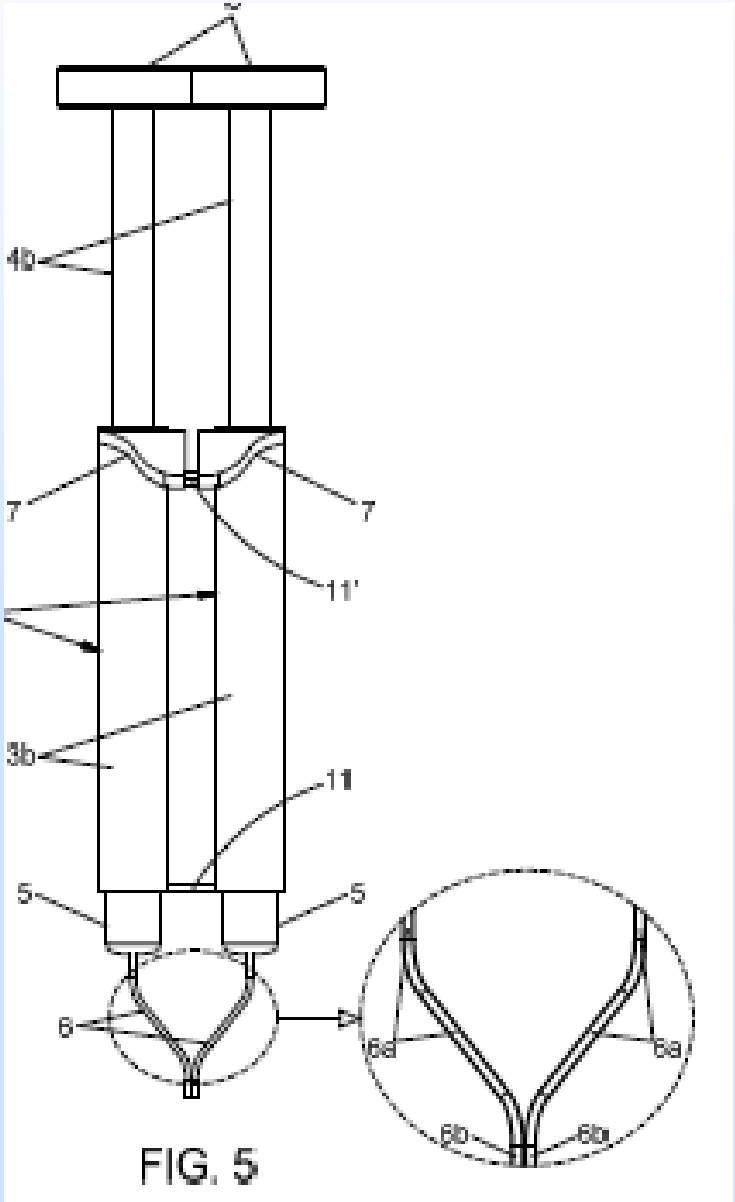


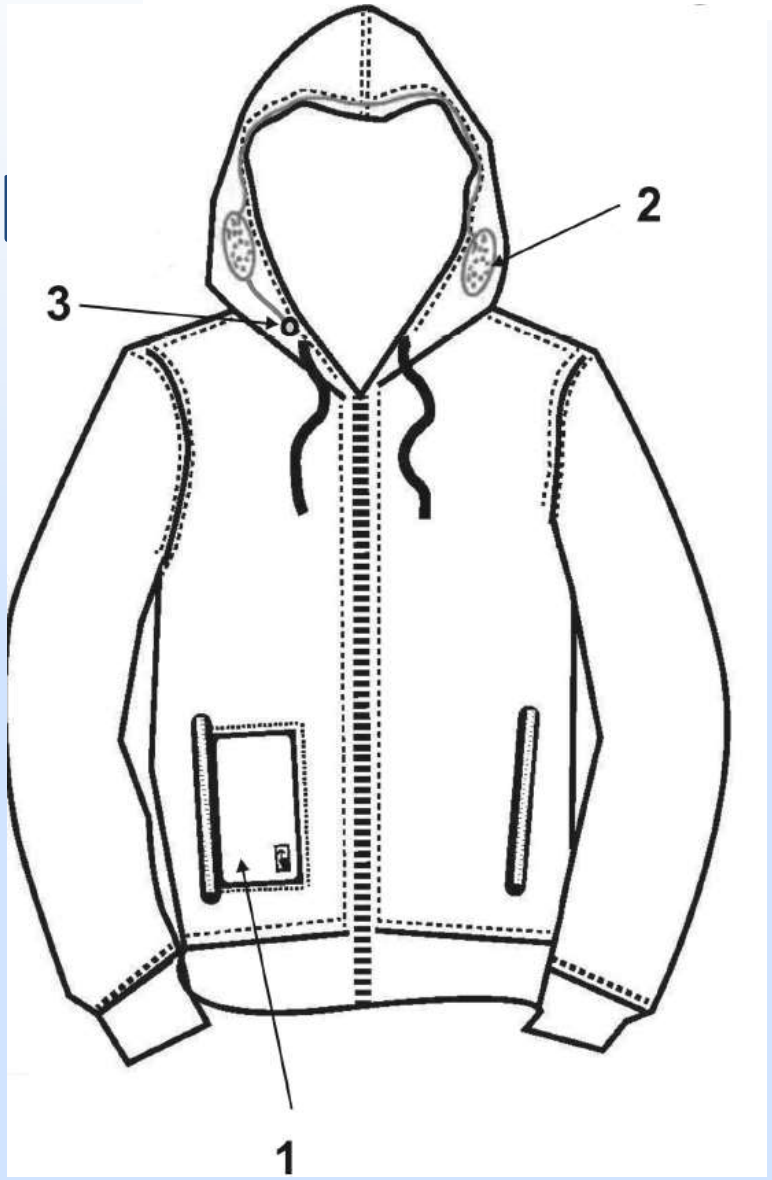
FIG. 5

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

PRENDA DE VESTIR CON BOLSILLO TÁCTI Y AURICULARES /ALTAVOCES INALÁMBRICOS, U201630667(X)



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

CARCASA CONVERTIBLE EN VISOR DE REALIDAD VIRTUAL ACOPLABLE A UN TELÉFONO MÓVIL, U201531237(4)

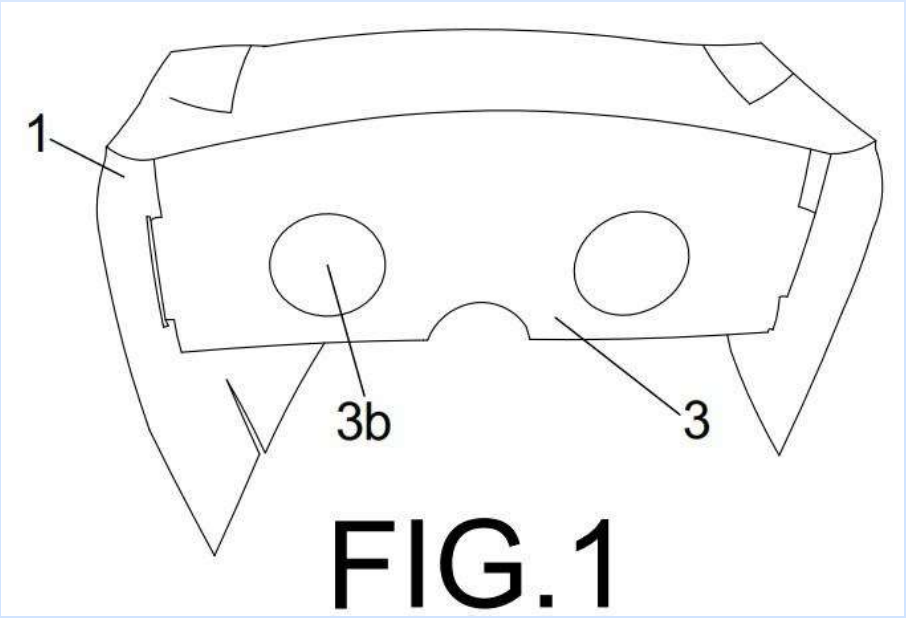


FIG.1

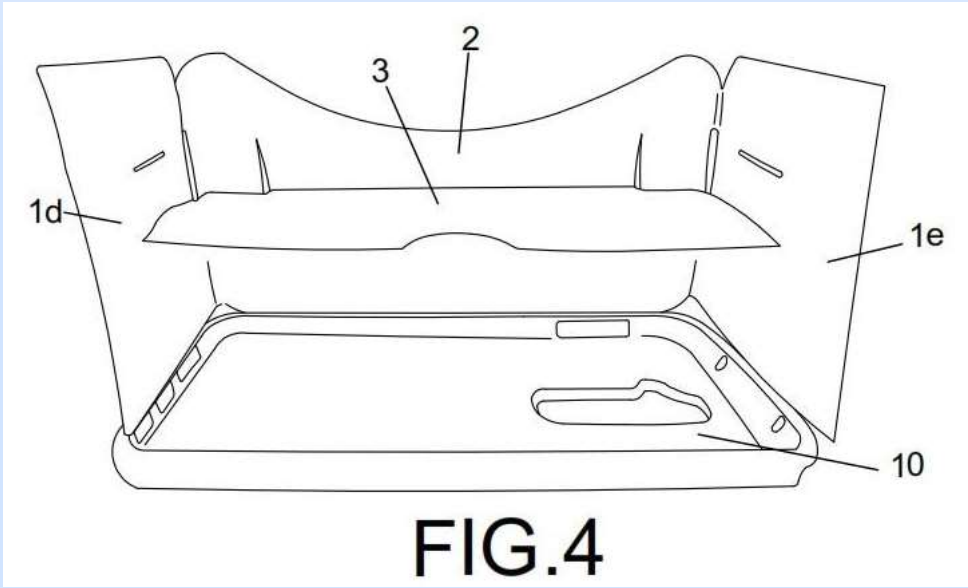


FIG.4

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Abrochador para pulsera, U201630611 (en tramitación)

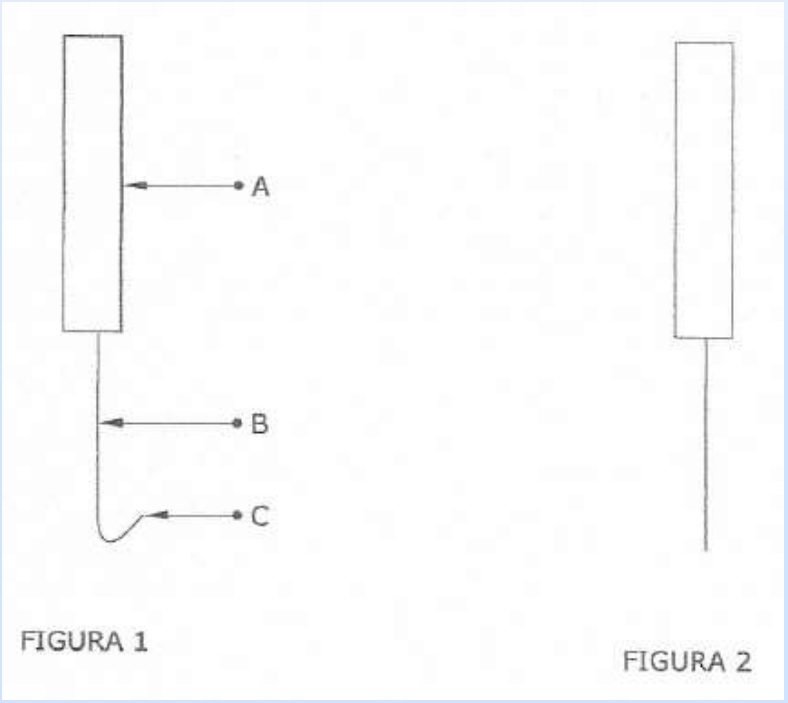
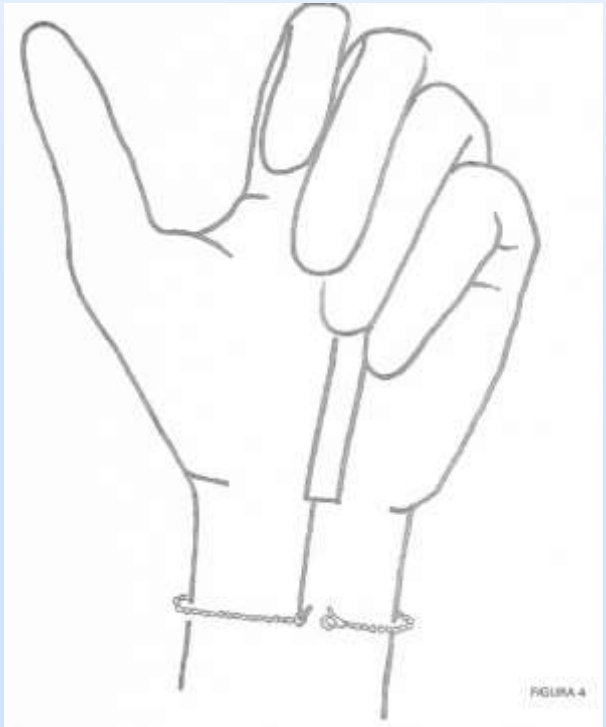


FIGURA 1

FIGURA 2



MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

BARRERA DE PROTECCIÓN FRENTE A MEDUSAS, U200802173

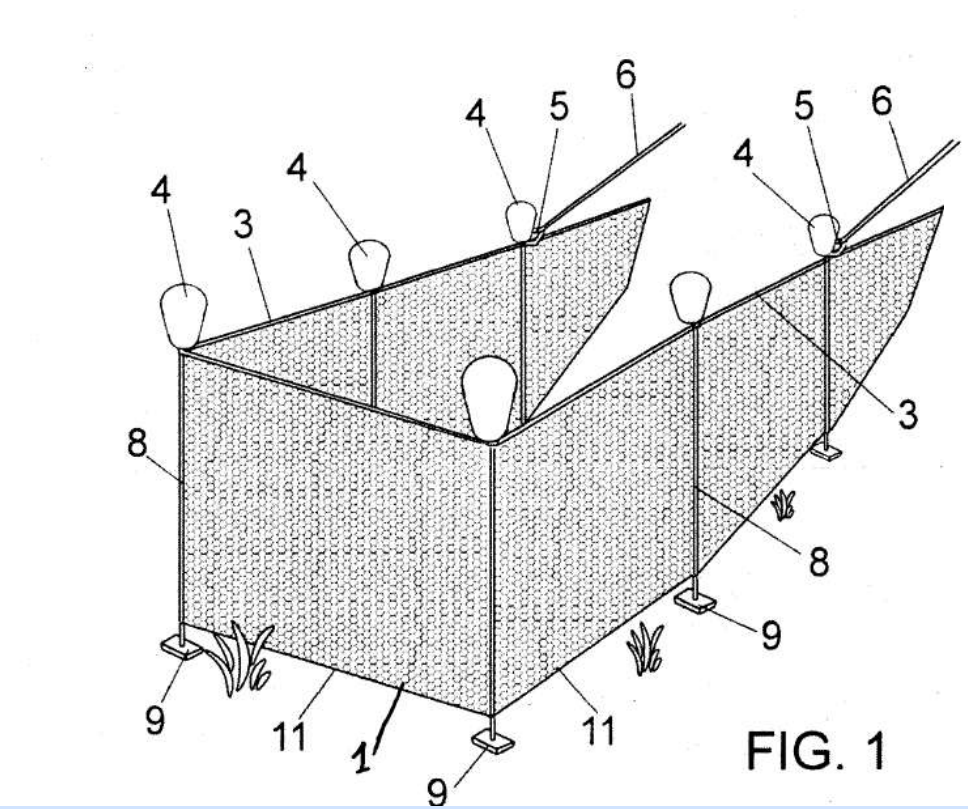


FIG. 1

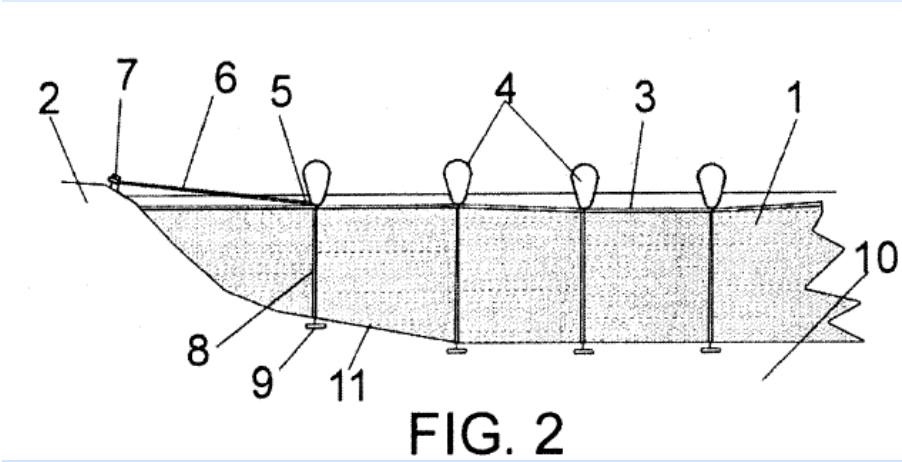


FIG. 2

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

➢ Ventajas Económicas

M.Utilidad

10 años

- Coste

+ Rapidez

Patentes

> Coste

- Rápido

> Requisitos

20 Años

Facilita la obtención de ayudas financieras a PYMES y emprendedores

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Ventajas Jurídicas

- Dº de Prioridad Unionista (12 meses)
- Mismos derechos que una patente
- Mismas medidas de Observancia (evita importación de productos copiados)
- Derecho de exclusiva de pronta concesión
- Defensa frente a un posible litigio (publicación defensiva)

Ventajas Técnicas

- Crea estado de la técnica de forma económica.

- Título más eficiente:
- a) para un tipo de invenciones
- b) Si se duda de su actividad inventiva

Desventajas

- Pronta Publicación (revelación a competidores)
- Título no armonizado (diferentes requisitos en los distintos países)
- Título no reconocido en todos los países

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

¿PATENTE O MODELO DE UTILIDAD?

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

MU, TÍTULO COMPLEMENTARIO A LAS PATENTES DE INVENCIÓN

Patente

+

Modelo de Utilidad

Fuente:Kompetenznetzwerkip.de

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

AGENDA

1. Introducción

2. El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015

3. Estadísticas

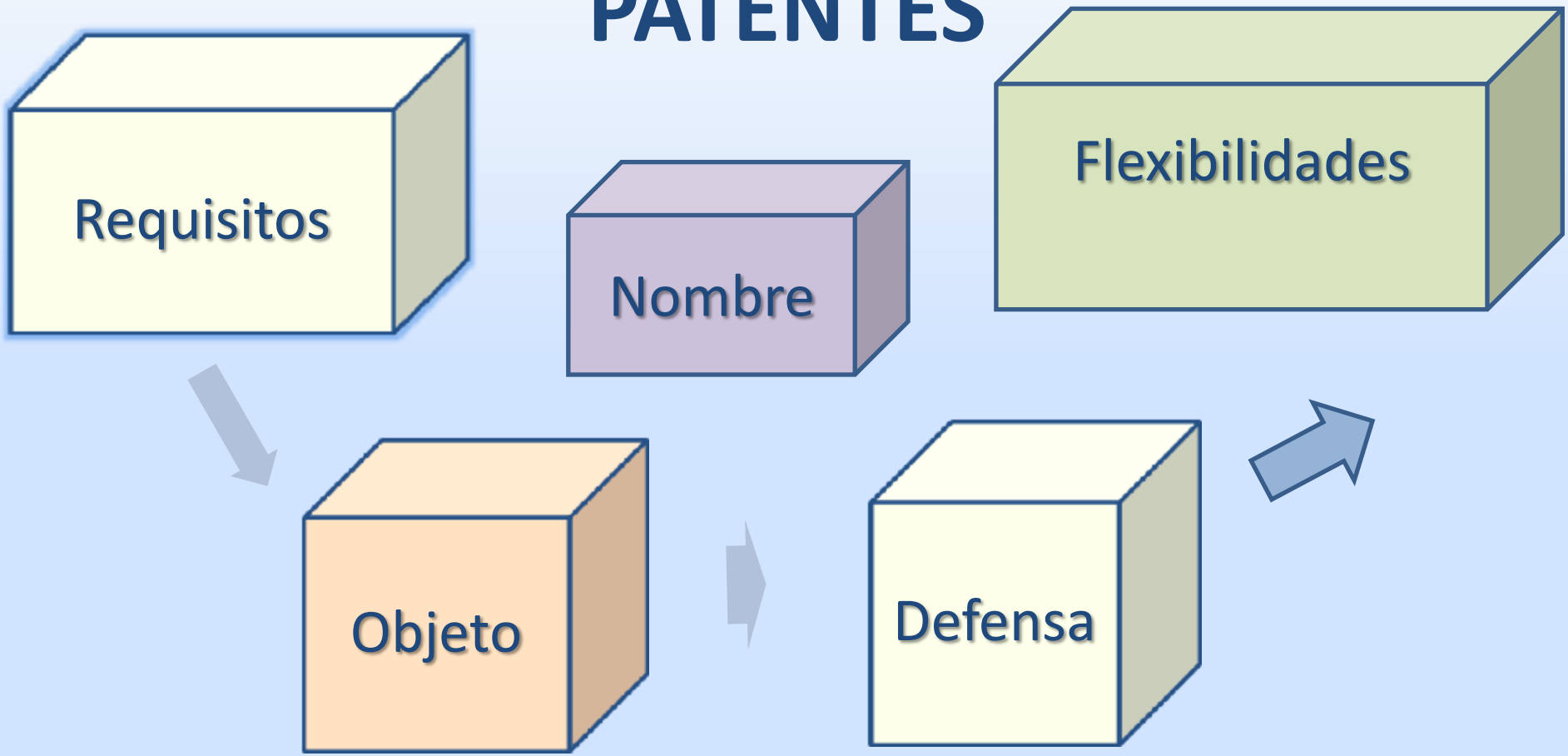
4. Conclusiones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

MU EN LA LEY 24/2015, DE PATENTES



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

CAMBIO DE NOMBRE

CERTIFICADO DE PROTECCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD

MODELO DE UTILIDAD

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

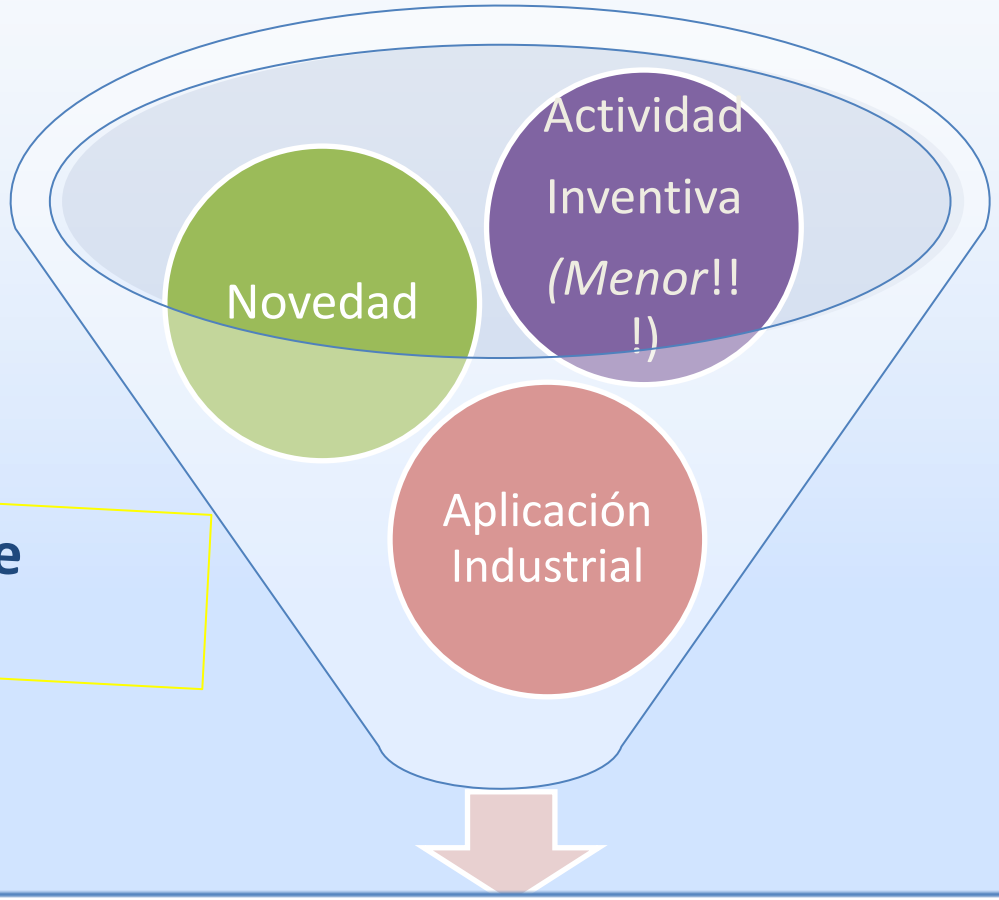
Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

JUSTIFICACIÓN

Exposición de Motivos, LP 24/2015

"En España los MU han sido un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95%"



Requisito de Utilidad

Dotar a un objeto o producto de una configuración, estructura o composición de la que resulta alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

REQUISITO DE LA NOVEDAD

Novedad **Mundial**: *Nuevo*

Estado de la técnica relevante= Patentes

Unificación terminológica

Antes: "**hecho accesible**" vs "**divulgado**"

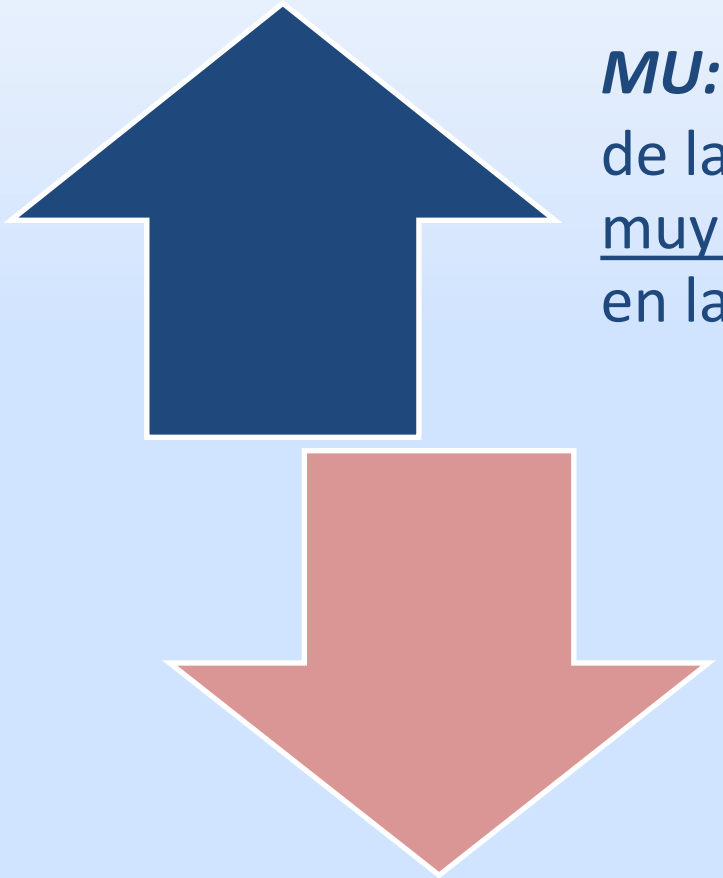
Equiparación a Patentes:
Simplificación examen y claridad interpretativa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

REQUISITO DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA



MU: Que no resulte del estado de la técnica de manera muy evidente para el experto en la materia

Patentes: Que no resulte del estado de la técnica de manera evidente

REQUISITO DE LA APLICACIÓN INDUSTRIAL

- Se menciona expresamente como:
  a) Requisito de patentabilidad
  b) Motivo de oposición

- *LP 1986, Art. 143.1 "Serán protegibles como MU…las invenciones que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación"*

REQUISITO DE UTILIDAD

- Característico de los MU

- STS de 7 de junio de 1995: "…la novedad no basta por sí sola para obtener la protección legal: ha de ser necesaria y prácticamente útil: cabe partir de modelos anteriores siempre que los posteriores aporten mejoramiento inventivo beneficioso

Objeto

- **Producto, Objeto**

- Configuración, estructura
- **Composición** (en lugar de constitución)- *Nuevo*

Objeto II

- *Novedad:* Supresión de la leyenda a título ejemplificativo:

"…en particular utensilios, instrumentos, herramientas"

⇩

Descorporeización del MU

Objeto III

- Excluidos de la protección por MU:

- Las materias e invenciones **excluidas de patentabilidad ex arts. 4 y 5 LP**
- Los **procedimientos** (crítica AIPPI).
- Las invenciones recaigan sobre **materia biológica (art.4.3 LP)**
- Las **sustancias y composiciones farmacéuticas**

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Defensa

- **Requisito previo al ejercicio de acciones por infracción: Solicitud Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)**
- Coste adicional de defensa
- IET viene con Opinión Escrita
- Fin: Evitar abusos en el ejercicio del derecho

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Procedimiento de concesión:

Presentación de la solicitud

↓

Asignación Fecha Presentación, Admisión a trámite

↓

Examen formal, técnico y de modalidad

↓

Publicación de la solicitud

↓

Oposiciones de terceros (contestación y réplica)

↓

Resolución de concesión/denegación

Flexibilidades

- Simplificación de requisitos para la obtención de una fecha de presentación.
- Reconocimiento de la prioridad interna
- Transformación en otro título de PI (art.51LP)

Flexibilidades II

- En procedimiento de concesión no hay:
  a) Examen previo
  b) IET

  - Pero cualquier persona puede solicitar IET

  (viene con opinión escrita)

Flexibilidades III

➢ En oposiciones (pre-concesión):

- Cualquier persona (~~con interés legítimo~~)
- Además de la contestación del solicitante se concede la *posibilidad de réplica del oponente*.
- Posibilidad de *prórroga de 2 a 4 meses* (antes de la expiración y para aportar pruebas)
- Posibilidad subsanar defectos incluso en "última oportunidad" si se va a denegar total/parcialmente

Flexibilidades V

- Nulidad del Modelo de Utilidad
  - Nulidad parcial/total
  - Nulidad parcial de una reivindicación

- Cabe nulidad del MU:

a) Por reproducir esencialmente las cualidades de otro MU registrado no comportando un resultado industrial nuevo, STS de 16 de abril de 1986

b) Por emplear los requisitos básicos del MU anterior, SAP Barcelona, 1 de febrero de 2007

Varios

- Aplicación supletoria de los preceptos de Patentes de Invención
- Remisiones expresas
  - Estado de la técnica
  - Examen de oficio
  - Derechos que otorga el título
- Disposiciones comunes
  - Jurisdicción y normas procesales
  - Tasas y anualidades
  - representación

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Varios

- Menciones expresas al MU
- Consulta pública de expedientes
- Transformación de solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad
- Tramitación preferente de soll. De patentes y mu relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad (Ley 2/2011 de Economía Sostenible).
- Limitación y revocación, invenciones en el marco de una relación laboral/servicios.
- Reducción de tasas: Emprendedores (pers.físicas y PYMES):50% t. de solicitud, anualidades 3ª, 4ª y 5ª

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

AGENDA

1. Introducción

2. El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015

3. Estadísticas

4. Conclusiones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

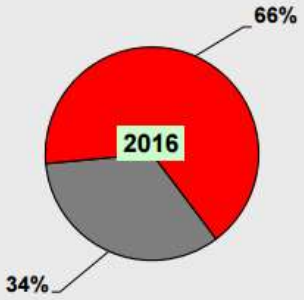
UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

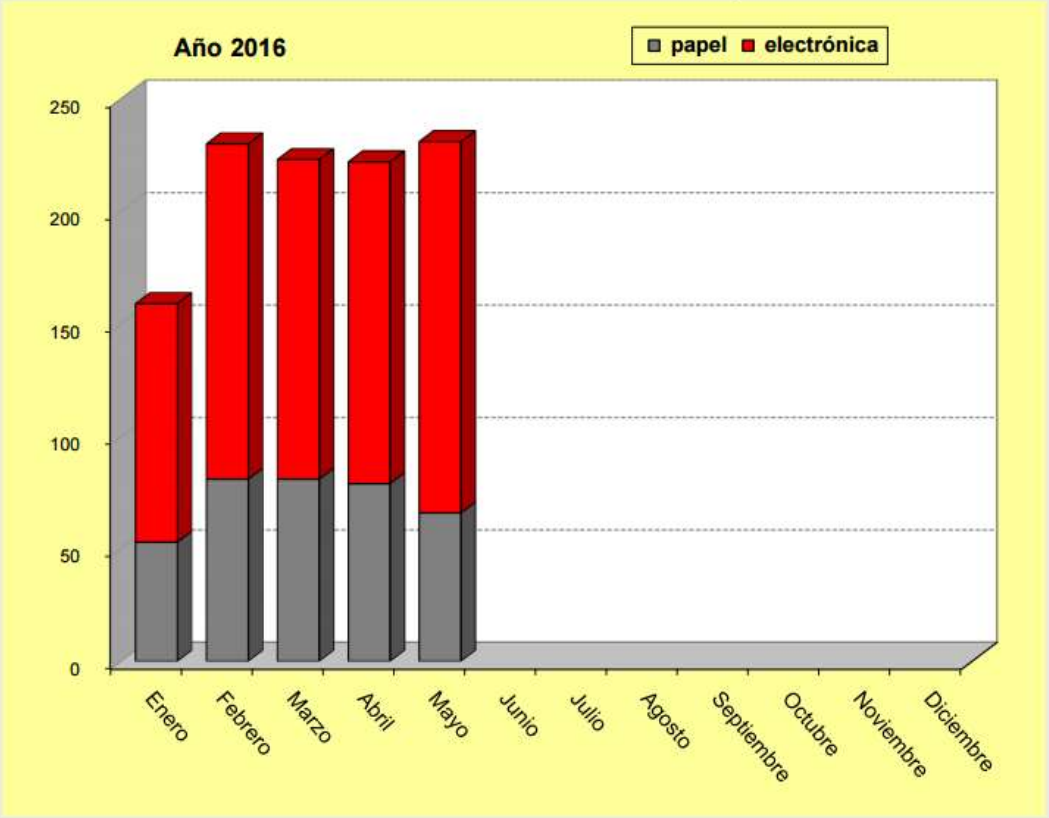
Estadísticas Soll. MU 2015- 2016

SOLICITUDES DE MODELOS DE UTILIDAD POR MESES, 2016

* Son datos provisionales

Meses/Años	2015	2016 *
Enero	163	159
Febrero	227	230
Marzo	214	223
Abril	195	222
Mayo	209	231
Junio	201	
Julio	222	
Agosto	122	
Septiembre	181	
Octubre	178	
Noviembre	223	
Diciembre	193	
Total	**2.328**	**1.065**





Unidad de Apoyo Dirección General. Servicio de Estadísticas y Estudios.
Fuente : *Bases de datos de la OEPM*

Fecha ejecución : 08/06/2016

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

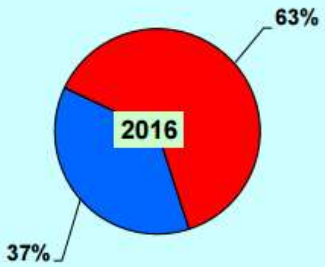
UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

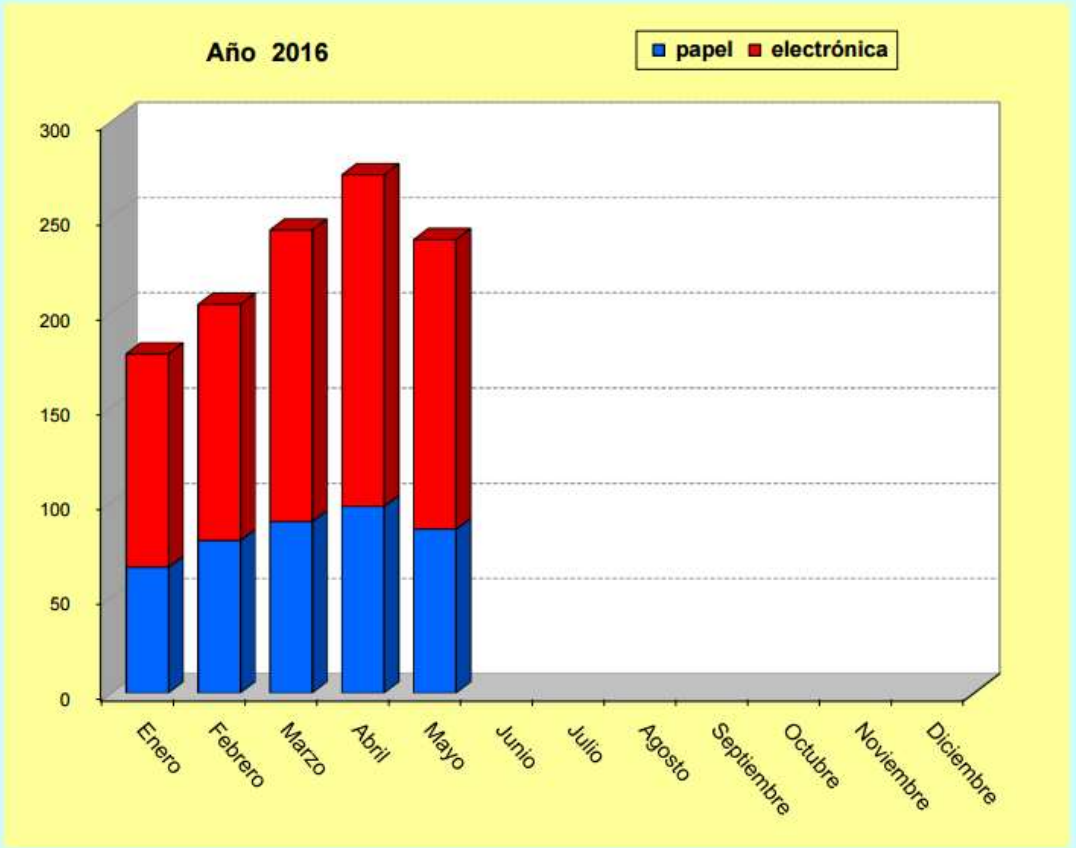
Estadísticas soll. Patentes 2015-16

SOLICITUDES DE PATENTES NACIONALES POR MESES, 2016

* Son datos provisionales

Meses/Años	2015	2016 *
Enero	191	178
Febrero	215	204
Marzo	255	243
Abril	242	272
Mayo	245	238
Junio	260	
Julio	314	
Agosto	131	
Septiembre	232	
Octubre	236	
Noviembre	255	
Diciembre	306	
Total	**2.882**	**1.135**





Unidad de Apoyo Dirección General. Servicio de Estadísticas y Estudios.
Fuente: *Bases de datos de la OEPM*

Fecha ejecución : 08/06/2016

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Estadísticas MU

	2013	2014	2015
Solicitados	2.633	2.689	2.328
Concedidos	2.314	2.396	2.356

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

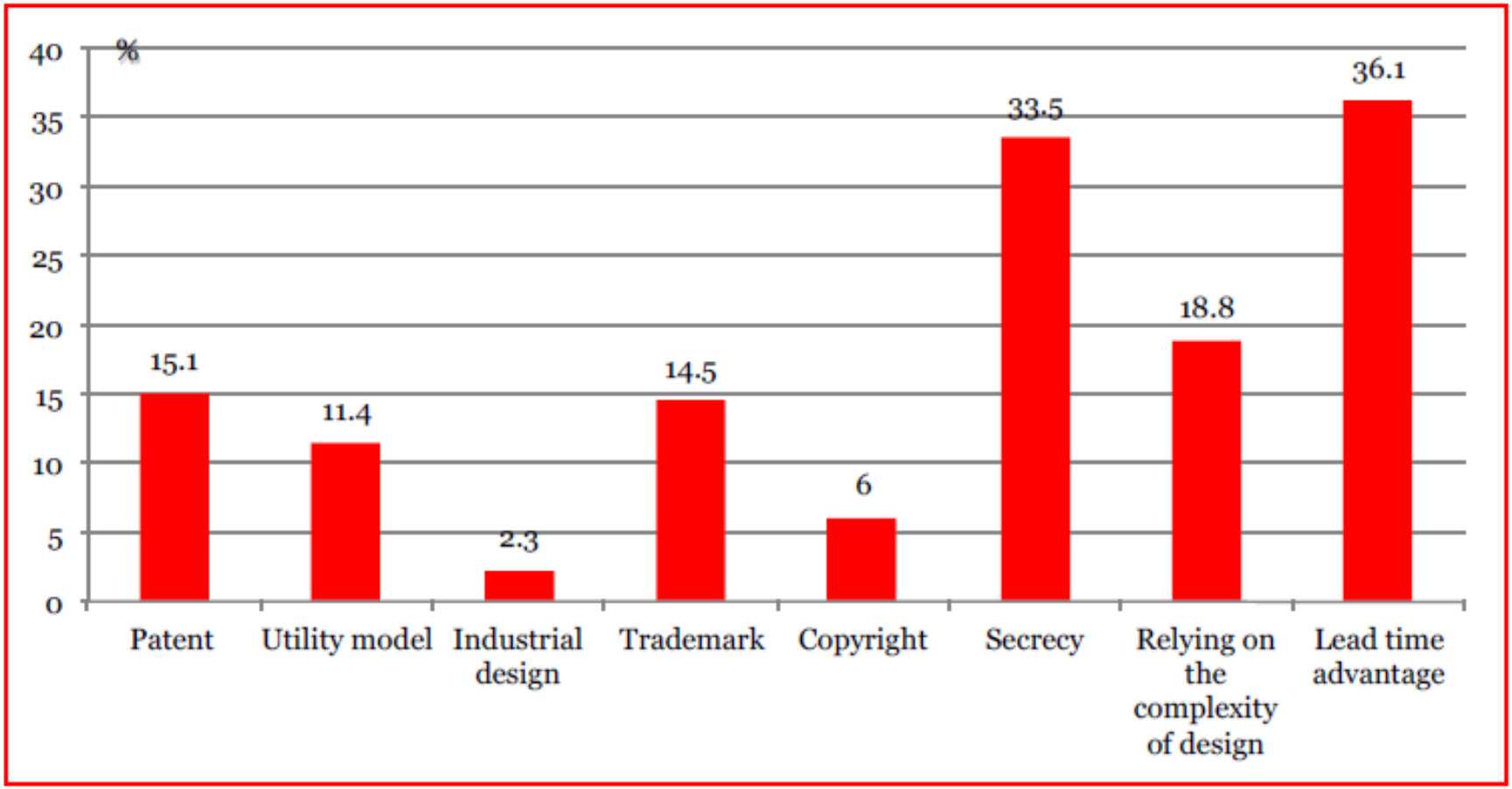
UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Estadísticas MU por CCAA

2013	2014	2015	2016 (En-Mayo)
Cataluña	Cataluña	Cataluña	Cataluña
Madrid	C. Valenciana	C. Valenciana	Madrid
C. Valenciana	Madrid	Madrid	C. Valenciana
Andalucía	Andalucía	Andalucía	Andalucía
Galicia	P. Vasco	Murcia	P. Vasco

Estadísticas, DE 2013, Títulos PI

Figure 4 Usage rates of different IP instruments by innovative German SMEs



Source: Thomä & Bizer 2013, own illustration

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

AGENDA

1. Introducción

2. El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015

3. Estadísticas

4. Conclusiones

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

CONCLUSIONES:

1. Consolidación del Modelo de Utilidad como título de Propiedad Industrial en la nueva Ley.
2. MU como título complementario al título de Patente de invención.
3. Homogeneización de los requisitos de patentabilidad con respecto a las patentes.
4. Mayor claridad conceptual
5. Menor litigiosidad por temas interpretativos.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

CONCLUSIONES II:

6. Ampliación de su objeto de protección.
7. Flexibilidades en los procedimientos.
8. Reforzamiento de su seguridad jurídica (IET preceptivo antes del ejercicio de acciones).
9. Previsión de crecimiento de sus solicitudes.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

MUCHAS GRACIAS

Curso de Verano UIMP: Proteger las innovaciones en España: La nueva Ley de Patentes

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

La puesta en práctica de la ley y su implicación
Reglamento: Procedimiento de concesión

Miércoles, 13 de julio de 2016

Raquel Sampedro

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

Procedimiento de concesión

Procedimiento de concesión

1. Admisión a trámite
2a. Examen de oficio
2b. Búsqueda
3. Publicación
4. Examen sustantivo y Resolución
5. Oposición

1. Admisión a trámite

►Lugar de presentación:

- ➡ OEPM
- ➡ Órgano competente de C.AA.
- ➡ Oficina de Correos
- ➡ Electrónicamente

► Requisitos mínimos para obtener fecha de presentación

Una indicación, expresa o tácita, de que se solicita una patente

Los datos de identificación o contacto del solicitante

Una parte que a primera vista parezca constituir una descripción

☞En cualquier idioma

↳ traducción en el plazo de 2 meses desde depósito

➲ denegada

☞ O una referencia a una solicitud anterior

► Notificación de defectos

- Contestación del solicitante

🕑 2 meses desde notificación

►Contestación:

- No contesta o no subsana

➲ desistida

- Contesta subsanando:

➲ la fecha de presentación: en que se subsanan los requisitos.

► Falta de pago de las tasas

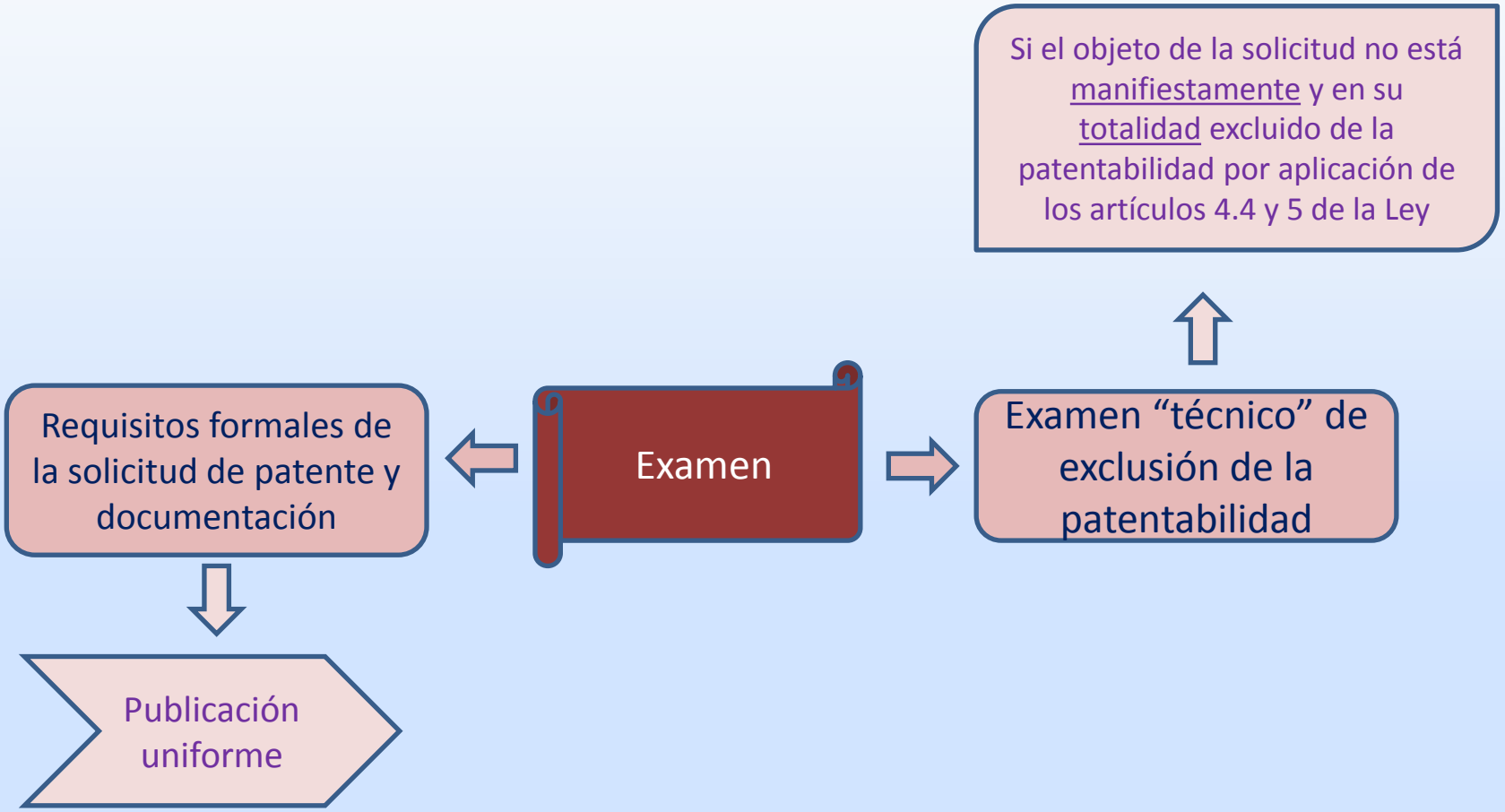
🕑 1 mes desde notificación

- Comunicación conjunta de defectos

🕑 2 meses

►Examen de defensa

2a. Examen de oficio



2a. Examen de oficio

Requisitos de la solicitud de patente

Instancia:
- Posibilidad de que el inventor renuncie a ser mencionado
- Materia biológica: indicación del origen geográfico o la fuente de procedencia, si conocida
- Recurso genético o conocimiento tradicional asociado: indicación de que se ha usado y nº de registro o de certificado de acceso legal al recurso

Descripción:
- Regulación de la figura del experto independiente que pueda acceder al depósito de materia biológica.
-Ácido nucleico y secuencias genéticas: aplicación industrial

Dibujos:
- Requisitos formales al Anexo.

Prioridad:
- Solo aportación del documento de prioridad cuando relevante para determinar la patentabilidad
- Corrección o adición de reivindicación de prioridad

Reivindicaciones:
- Definición de reivindicación dependiente
- Reivindicaciones independientes de una misma categoría
- Nº razonable

2b. Búsqueda

Búsqueda

Los defectos formales no interrumpirán la búsqueda

Exámenes previos a la elaboración

Falta de claridad (impeditiva de búsqueda significativa)	Falta de unidad de invención (tasas adicionales o divisional)	Requisitos de patentabilidad

Contenido

Informe sobre el estado de la técnica + opinión escrita	1ª comunicación del examinador de defectos técnicos

3. Publicación

Plazo
- Transcurridos 18 meses desde fecha de presentación o prioridad
- Antes a petición del solicitante

Requisitos
- Que la solicitud haya superado el examen de oficio

Medios
- Mención en BOPI
- Publicación de un folleto en INVENES

Consecuencias
- Apertura plazo observaciones de terceros (a la solicitud)

4. Examen sustantivo y resolución

Examen sustantivo

Petición de examen sustantivo
- Se puede presentar desde la presentación hasta 3 meses después de publicación IET
- Exige pago de tasa.
- Posibilidad de presentar observaciones, modificaciones… hasta fin de plazo.

Realización del examen sustantivo:
- IET+OE es la 1ª comunicación al solicitante sobre requisitos
- Posibilidad de búsqueda complementaria
- Resoluciones:
  - Concesión directa
  - Denegación directa
  - Persistencia de defectos → Nuevas oportunidades (2 meses)/vista oral
    → Resolución definitiva

5. Oposición

Admitidas a trámite las oposiciones, se dan traslado al titular

→

Contestación del titular (alegaciones y/o propuesta de modificación)

🕐 3 meses

↓

Réplica de oponentes

🕐 plazo común de 2 meses

→

Examen de oposiciones y contestaciones por OEPM
Comisión de 3 examinadores

↓

Nueva(s) oportunidad(es) al titular

🕐 1 mes

Posible sustitución por vista oral

→

Resolución definitiva estimando o desestimando oposición

a) Manteniendo la concesión

b) Revocando la patente

c) Manteniendo la patente de forma modificada

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

Procedimiento de revocación o limitación

Procedimiento de revocación o limitación

Una vez firme la concesión de la patente:
No se puede presentar:
- durante el plazo para presentar oposiciones
- mientras se halle en tramitación el procedimiento de oposiciones
- mientras se halle en tramitación un procedimiento de limitación anterior.

Se puede pedir:
- la revocación de su patente
- la limitación de su patente, modificando las reivindicaciones

Procedimiento:
- Requisitos formales
    - Límites:
        - » existencia de derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos
        - » existencia de demanda reivindicatoria inscrita
        - » existencia de demanda de validez, el juez debe autorizar
- Examen de las modificaciones

Otros procedimientos

Otros procedimientos

- Solicitudes divisionales
- Cambio de modalidad
- Patentes de interés a la defensa nacional
- Restablecimiento de derechos
- Renuncia del titular de la patente
- Traducción de las reivindicaciones o del folleto de la patente europea
- Requisitos para la entrada en fase nacional
- Reivindicación del derecho a la patente
- Reducción de tasas a emprendedores
- Bonificación de las tasas a Universidades Públicas

Tramitación

Tramitación

TRÁMITE	PLAZO	OBSERVACIONES
Inicio de Oficio **Redacción de Proyecto y MAIN**		
Audiencia al sector y consultas a las CCAA	8 de febrero de 2016 1 mes	
Estudio y, en su caso, incorporación al texto de las observaciones formuladas durante los trámites de audiencia y consultas		
Remisión del texto del proyecto a la SGT del MINETUR para primer examen y, en su caso, tramitación	1 de abril	**Primer examen y preparación escritos de solicitud de informe a otros Departamentos**
Remisión del texto del proyecto a otros Ministerios, para informe	**8 de abril**	• **MAEC** • **JUSTICIA** • **MINHAP** • **MECD** • **MEySS** • **MAGRAMA** • **PRESIDENCIA** • **MINECO** • **MSSSI**
Recepción de los informes de los demás Ministerios y estudio y eventual incorporación de las observaciones formuladas a un nuevo texto	Del 6 de mayo al 1 de junio	

Tramitación

Solicitud de informe a los órganos y entidades que se determinen (Consejo Económico y Social, CNMC y Consejo General del Poder Judicial)	Del 6 de junio al 25 de julio	**2 meses**
Recepción de los informes y estudio y eventual incorporación de las observaciones formuladas a un nuevo texto del proyecto	Agosto	
Remisión del nuevo texto del proyecto a la SGT del MINETUR para informe preceptivo y posterior tramitación	1 de septiembre	
Informe preceptivo SGT del MINETUR	9 de septiembre	
Solicitud de informe de aprobación previa (art. 67.4 LOFAGE), recepción y estudio del informe, en su caso, nueva redacción del texto del proyecto (incorporación de las eventuales observaciones) y remisión a la SGT del MINETUR	Del 12 al 30 de septiembre	
Solicitud de dictamen del Consejo de Estado	7 de octubre	**(Plazo ordinario: 2 meses Trámite de urgencia ordinario: 15 días)**
Recepción del dictamen del Consejo de Estado, estudio del dictamen y redacción definitiva del texto del proyecto (en su caso, incorporación de las eventuales observaciones) y remisión a la SGT del MINETUR	12 de diciembre	
Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios	Enero 2017	
Consejo de Ministros - para aprobación como Real Decreto	Enero 2017	

MUCHAS GRACIAS

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Proteger las innovaciones en España: la nueva ley de Patentes: Perspectiva de los Agentes de la PI

Ponente: Enrique Astiz

Presidente del COAPI

Abogado de litigios de CLARKE, MODET & Cía.

COAPI | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley 24/2015 de 24 de julio (BOE 25 julio 2015)

Exposición de Motivos:

Objetivos: modernización y actualización de la legislación de patentes, adecuación a las legislaciones comunitarias.

Necesidad de una actualización, no bastando con una simple reforma parcial.

Obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles.

- Título I: DISPOSICIONES PRELIMINARES

- Modificaciones de matiz, pero no excesivamente relevantes

- Título II: Patentabilidad

- El artículo 4 (Invenciones patentables) se modifica en cuestiones de matiz con respecto a lo regulado en el mismo artículo de la Ley 11/1986 (se incluía en éste la excepción de los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, que pasan ahora al artículo 5, creemos que con mejor sistemática).
- En el artículo 5 (Excepciones a la patentabilidad) se reproduce en la práctica el mismo artículo de la Ley 11/1986, con la inclusión de “una mera secuencia de ADN sin indicación de función biológica alguna.
- En el artículo 7 (Divulgaciones inocuas) se suprime al anterior apartado c) (ensayos efectuados por el solicitante o su causante, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento); parece algo lógico.

- Título III: Derecho a la patente y designación del inventor.
- Se reproduce prácticamente el mismo Título de la Ley 11/1986.
- Existe una modificación en cuanto al contenido del artículo 11.3, ya que de su redacción parece desprenderse que ahora se deberá solicitar la suspensión del procedimiento de tramitación como medida cautelar (el Juez podrá acordar como medida cautelar…) cuando en la redacción anterior se decía “el Juez decretará la suspensión del procedimiento de concesión…). Se trata de una cuestión de ámbito puramente procesal, pero tiene una evidente trascendencia.
- El resto del Título es una reproducción del articulado anterior.

- Título IV: Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.
- Se modifica el enunciado del Título (antes, “Invenciones laborales”).
- Artículo 15: se modifica el termino “trabajador” por “empleado o prestador de servicios”; de esta manera se amplía el ámbito de cobertura de la relación estrictamente laboral. En el mismo sentido, se modifica el término “empresa” por “empresario”. Puede dar alguna dificultad de interpretación, pero parece evidente que lo que se trata es de proteger más al empleado trabajador frente a la empresa o empresario.
- En el artículo 17,2, se añade una mención explícita (que antes no existía) en la forma de calcular la compensación del empleado, lo cual es positivo.

- En el artículo 18 se añaden una relación casuística de posibles circunstancias que puedan acaecer en las relaciones entre el empresario y el empleado en este tipo de situaciones. En mi opinión, el tercer párrafo del apartado 2 de este artículo peca de indefinición y puede dar lugar a conflictos cuando se señala “si el empresario no presentase la solicitud dentro de un plazo adicional razonable…”. Habría sido más sencillo establecer ya un plazo perentorio.
- El artículo 19 establece una presunción legal, salvo prueba en contrario, de que las solicitudes presentadas dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo o servicios pertenecen al empresario.
- El artículo 21 establece las relaciones a estos efectos entre el personal investigador y las Universidades y Entes Públicos de Investigación. De alguna manera, se reproducen los derechos del empleado frente al empresario de los artículos anteriores. Se establece expresamente, y esto creo que es positivo, la prohibición de divulgación del resultado de una investigación susceptible de ser patentada.

- Título V: Solicitud y procedimiento de concesión.
- Con respecto a este punto, que la trascendental reforma de la nueva Ley, no me voy a extender en sus aspectos procedimentales, en tanto en cuanto han sido objeto de tratamiento detallado por los ponentes anteriores.
- Eso si, aquí surge la pregunta del millón ¿era necesaria esta reforma? ¿va a ser útil esta reforma para las empresas españolas?
- Tendencia a acomodarse con lo ya conocido.
- Necesidad evidente de garantía en cuanto a la validez de las patentes.
- Incoherencia de la existencia de patentes registradas, con IET desfavorable.
- Incoherencia de un procedimiento que impedía en la práctica (y a elección del solicitante) la defensa de sus derechos por parte de terceros interesados.

- Lo que implicaba el recurso a los Tribunales, en casos en los que ello no debería de ser necesario.
- ¿Disminución del número de solicitudes de patentes en España?
- Incremento del coste inicial.
- ¿Recurso de acudir directamente a solicitudes europeas y/o PCT?
- ¿Aplicabilidad en este caso del artículo 152.2y 115?
- Todo esto sólo tendrá sentido si efectivamente la OEPM emite el IET y la opinión escrita con antelación suficiente al transcurso del plazo de prioridad de la solicitud, para de esta forma permitir al solicitante decidir con tiempo suficiente la extensión o no de su patente a otros países o territorios. En mi opinión personal, esto debería de hacerse en un plazo máximo de nueve meses desde la solicitud, para dejar un plazo mínimo de tres meses para adoptar las decisiones oportunas, buscar la financiación necesaria, etc.

- Oposiciones: Artículo 43
- Se establece la oposición “post-concesión” en un plazo de seis meses, que consideramos un plazo suficiente para la preparación de la oposición.
- Se establece un procedimiento contradictorio que consideramos preserva los derechos tanto del solicitante como del oponente. Es más, se prevé la posibilidad de dar un traslado final al solicitante, si por la OEPM se considerase que existe todavía algún obstáculo para la concesión total o parcial, en cuyo momento se podrá subsanar el defecto o presentar nuevas alegaciones.
- Es decir, que los derechos de defensa están plenamente respetados.
- No se sabe la duración previsible de todo este procedimiento, que pensamos que no será corto, dependiendo de los medios con los que pueda contar a estos efectos la OEPM.

- Recursos: Artículo 44.
- Se establece la posibilidad de recurrir la decisión, tanto por el solicitante como por el oponente. Se tratará de un recurso administrativo, es decir, de un recurso de alzada.

- Cambio de modalidad: Artículo 51.
- Se puede pedir la transformación de la solicitud en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo del artículo 39. ¿consecuencias de un IET u opinión escrita desfavorable en una transformación en modelo de utilidad?

- Artículo 54: Revisión de los actos en vía administrativa y contencioso-administrativa:
- ¿Conveniencia de hacerlo para el oponente? Única vía para el solicitante: reservas.

- Título VI: Efectos de la patente y de la solicitud de la patente.
- Efectos típicos conferidos por las patentes. Nada que añadir.
- Cabría preguntarse, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 60.1, la posible extensión de esta prohibición al tema de las impresoras 3D. Este es un tema de reflexión más doctrinal y jurisprudencial, pero dejamos esta pregunta en el aire.
- Es buena la introducción del artículo 61.1.c) (cláusula bolar), para aclarar la situación legal de forma definitiva.
- Excepción del ganadero y agricultor (art. 62,1) como novedad. ¿Va en contra de sentencia US caso Monsanto?

- Título VII: Acciones por violación del derecho de patente.

- Se establecen las indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora, que no están previstas en la Ley actual (aunque si en la de Marcas), si bien no se prevé una cuantía mínima como sucede en el caso de la Ley de Marcas.

- Se remite todo lo relacionado con el cálculo y liquidación de la indemnización a la fase de ejecución de la resolución sobre el fondo que haya apreciado la infracción (complejidad y sobrecosto añadidos no justificable si la sentencia resulta ser absolutoria). Este es un punto muy positivo de la nueva Ley, en tanto en cuanto agiliza los procedimientos y elimina un sobre coste que a veces resulta ser innecesario.

- Artículo 78:
- En el apartado 1 se establece la prescripción de acciones civiles en el plazo de cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse. Aquí entraría en juego la jurisprudencia más reciente de nuestro Tribunal Supremo que sigue la teoría de los llamados “actos continuados”, lo que implica en la práctica totalidad de los caso la imprescriptibilidad de la acción.
- Nada se dice en este artículo sobre lo que se establecía en el artículo 71.2 de la Ley 11/1986 sobre el plazo máximo de cinco años en lo referente a la indemnización de daños y perjuicios. Habrá que entender que se aplicará esta limitación de todas maneras por lo señalado en el artículo 78.1, pero la verdad es que introduce una inseguridad innecesaria que se habría solventado con la reproducción del indicado artículo 71.2 de la Ley actual.

- Título VIII: La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad.

- En el artículo 79 se establece como principio general (apartados 2 y 3) que la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos o negocios jurídicos solo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes. En cualquier caso, la interpretación de esta norma siempre ha sido controvertida.
- En el artículo 80 se establecen las particularidades en los casos de cotitularidad, pero en nada se modifican los actualmente existentes.

- Artículo 83: Licencias contractuales. En nada se modifica la regulación actual.
- Artículo 84: conocimientos técnicos. En nada se modifica la regulación actual.
- Artículo 85: Responsabilidad del transmitente y licenciante. En nada se modifica la regulación actual.
- Licencias de pleno derecho: Se modifica 8art. 89.2) el plazo a partir del cual el solicitante de la licencia estará facultado para utilizar la invención (pasa de una semana a un mes desde la fecha de la recepción de la notificación).
- En el resto no existen cambios significativos.

- Título IX: Obligación de explotar y licencias obligatorias.
- Aquí se aceptó la propuesta de modificación planteada por el COAPI con respecto al Anteproyecto inicial, en el sentido de introducir primero la obligación de explotar, como principio general, para después tratar los casos de concesión de licencias obligatorias.
- En el artículo 90.3 se indica que la prueba de que la invención está siendo explotada incumbe al titular de la patente; esto, que en general podemos considerar totalmente correcto, elimina el contenido del anterior artículo 84 LP 11/1986 que trataba de la acreditación de la puesta en práctica, por medio de un certificado oficial. Y aunque es cierto que esta figura es muy posible que ya estuviese en desuso, no dejaba de ser una herramienta muy útil para dejar acreditada la explotación frente a terceros y, de esta forma, cerrar el paso a peticiones constantes de otorgamiento de licencias obligatorias. Pienso que se debería de haber mantenido esta figura, en beneficio de todas las partes, el titular, el hipotético interesado y la propia OEPM.

- En los supuestos de concesión de licencias obligatorias (art. 91) se introduce un concepto nuevo: “la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia”. Esta norma parece bastante “peligrosa”, teniendo en cuenta los “excesos” que a menudo se cometen desde los organismos de defensa de la competencia, contrarios en general a cualquier limitación de dicho derecho, pero cuando precisamente el derecho de patentes supone una limitación, absolutamente legal, de la competencia. De todas formas, no parece que esta norma vaya a tener una incidencia muy grande.
- Se limita (art. 92) a un año el plazo de interrupción de la explotación habilitante para la solicitud de una licencia obligatoria (era de tres años). Quizás la solución intermedia (dos años) hubiera sido más equitativa.

- Se establecen y detallan las licencias obligatorias por dependencia, por motivos de interés público, y para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública.
- Por lo que respecta al procedimiento de concesión de las licencias obligatorias, se elimina el procedimiento de mediación de la OEPM existente hasta ahora y se sustituye por un procedimiento “mixto” en el que, una vez que la OEPM considera que se dan las circunstancias necesarias para el otorgamiento de la licencia obligatoria, las partes deberán designar un mediador común o, en su defecto, un experto por cada una de las partes para que, junto con un experto designado por la OEPM, se acuerden las condiciones de la licencia. El sistema parece bueno y con garantías suficientes para todas las partes implicadas; es posible que en la práctica resulte un tanto complicado y largo.

- Título X: Nulidad, revocación y caducidad de la patente.

- En las causas de nulidad (art. 102.1) se añade, con respecto a la regulación anterior, el apartado d) que establece “cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión”. Es algo evidente, aunque no expresamente recogido en la Ley 11/1986, ya que no puede ampliarse la protección con relación a la solicitud inicial.
- Se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones de manera que la patente modificada sirva de base al proceso. El titular podrá defender, con carácter subsidiario, el juego de reivindicaciones que proponga en la contestación. Es decir, en este momento, el titular podrá modificar el contenido del alcance de su patente.

- De acuerdo con el artículo 103.4, el titular de la patente limitar el alcance de su patente modificando las reivindicaciones; la patente así modificada servirá de base al procedimiento. ¿Quiebra del principio “perpetuatio jurisdictionis”?

- De acuerdo con el artículo 105, se prevé la posibilidad de revocación (o limitación) modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal.
- La revocación total puede ser considerada como una renuncia que ya existía en la legislación actual, pero la revocación parcial no estaba prevista.

- La revocación tiene los mismos efectos que los de la nulidad total o parcial. Es decir, lo que sea objeto de la revocación es como si nunca hubiese existido.

- Caducidad:

- No se modifica el régimen de caducidad previsto en la Ley 11/1986. Entro otros, existe el caso de la renuncia del titular, que habría que considerar de alguna manera equivalente al de la revocación, aunque sus consecuencias son muy diferentes.

- Título XI: Patentes de interés para la defensa nacional.
- El artículo 111 establece que **todas** las solicitudes de patentes se mantendrán en secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Es decir, hay que entender que este precepto, a pesar de su inclusión en este Título XI, se refiere a cualquier solicitud de patente, sea cual sea la materia a la que se refiera. Y, posteriormente, señala que este plazo se prorrogará hasta cuatro meses cuando se considere que la invención puede ser de interés para la defensa nacional.
- Lo importante o trascendente en este punto es lo dispuesto en el artículo 115 (Solicitudes en el extranjero). Cuando se trate de invenciones realizadas en España, no se pueden solicitar patentes en ningún país extranjero ¿Se aplica a todas las patentes, o sólo a las relativas a la defensa nacional?

- Título XII: Jurisdicción y normas procesales.
- Competencia (artículo 118): Aparentemente, no cambia la jurisdicción con relación a la LP 11/1986. Puede existir la duda en el caso de acciones de infracción si se puede optar no sólo por el domicilio del demandado, sino también por el lugar donde se hayan producido los efectos de la violación, en cuyo caso parecería que la elección del Juzgado competente está a la libre disposición del demandante.
- En lo relativo a los plazos, se introduce una especialidad con respecto a la norma general de la LEC.
- **Dos meses de plazo para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvención**.
- **El mismo plazo para contestar la reconvención**, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma.

- Se prevé, igual que en la LP 11/1986, la posibilidad de alegar, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor. Ahora bien, se precisa que en el caso de excepción, el titular de la patente dispondrá de un plazo de 8 días para solicitar que la excepción sea tratada como reconvención (importante de cara a los plazos para rebatir la contestación).

- En el caso de que el titular de la patente optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, además de justificar en lo que afecta dicha limitación a su acción, se concederá un trámite de audiencia a los interesados.

- Acción de jactancia en el artículo 121, equiparable a la del artículo 127 LP 11/1986.

- Diligencias de comprobación de hechos:
- No se modifica sustancialmente la regulación ya existente, que en cualquier caso se remiten a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- Medidas cautelares: lo mismo se puede decir con respecto a las medidas cautelares.

- ESCRITOS PREVENTIVOS:
- Aquél que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.
- Esta disposición supondrá una posibilidad de múltiples escritos ante Juzgados “sin competencia” y que ya veremos como se solucionan estos conflictos procesales.

- Título XIII: Modelos de utilidad.
- **Exposición de Motivos con respecto a los Modelos de Utilidad**:
- .- disparidad como elemento común en el derecho comparado.
- .- título de protección bien adaptado a las necesidades de las empresas españolas.
- .- 95% de origen nacional de las presentaciones.
- .- se mantiene el modelo “sui generis” y no el de “patente simplificada”.
- .- ampliación del área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad.
- Importancia histórica de los Modelos de Utilidad como figura tradicional de la PI española y como medio de desarrollo de la industria española, fundamentalmente de las PYMES.

- **CAPÍTULO I : Objeto y requisitos de protección**

- Concepto M.U. en la nueva Ley de Patentes 24/2015:
- Art. 134:
- 1.- Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto **o producto** una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
- 2.- No podrán ser protegidas como modelos de utilidad, además de las materias excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

- ¿Qué cambia con respecto a la Ley actual 1986?
- Se añade la palabra “**PRODUCTO**” (“objeto o producto” vs. Sólo “objeto”)
    - Y
- “configuración, estructura o **composición**” vs. “configuración, estructura o constitución”.

- Esta diferenciación semántica entre “composición” en la NUEVA LEY y “constitución” en la LP 1986, junto con el añadido del apartado 2 del artículo 143 de la Ley actual (que se refiere a lo que podrá protegerse como modelo de utilidad –los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos-), que desaparece en la Nueva Ley, hace que se abra el abanico de lo que será protegible como modelo de utilidad que, exceptuando la salvedad del artículo 134.2 (equivalente al art. 143.3 LP 1986), puede abarcar prácticamente todo, incluyéndose los productos químicos.
- Es decir, frente a la regulación actual en la que lo que es protegible son fundamentalmente los instrumentos y herramientas, pasarán a serlo también las composiciones (excepto aquello que recaiga sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas).

- **NOVEDAD – ESTADO DE LA TÉCNICA**

- Diferencia fundamental con la regulación actualmente vigente:

- **Art. 136.1 NUEVA LEY**: El estado de la técnica con referencia la cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, **será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención**.

- **Art. 145.1 LP86**: El estado de la técnica con referencia al cual debe de juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo **ha sido divulgado en España**, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

- **¡¡¡ELIMINACIÓN TOTAL DE LA NOVEDAD RELATIVA!!!**
- **¡¡¡EXIGENCIA DE NOVEDAD ABSOLUTA!!!**
- **¡¡¡MISMA NOVEDAD QUE PARA LAS PATENTES!!!**

- **ACTIVIDAD INVENTIVA**

- Está regulada en el artículo 137 NUEVA LEY 24/2015 y no cambia en nada el actual artículo 146.

- Es decir, se define, igual como hasta ahora, como aquello que no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

- Eso sí, y de acuerdo con lo explicado anteriormente, el estado de la técnica sobre el que tendrá que valorarse la existencia de la actividad inventiva está ampliado y, por consiguiente, también se endurece esta exigencia en la Ley 24/2015.

- Artículo 140 Ley 24/2015: no existiendo motivos de denegación o habiendo sido subsanados, se publicará la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI, con las reivindicaciones y una reproducción de los dibujos.

- Artículo 141 Ley 24/2015: Se podrá formular oposición **dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, ampliables a cuatro meses**.

- En la oposición se podrá alegar la falta de cualquiera de los requisitos legales para la concesión (novedad, inventiva, aplicación industrial o suficiencia de la descripción). No se podrá alegar la falta de legitimación del solicitante que deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

- Art. 145.3, 4 y 5 Ley 24/2015: para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva, **será preciso que se haya solicitado previamente (previo pago de la tasa correspondiente) el informe sobre el estado de la técnica**. Esta es una novedad muy importante, ya que supone una ratificación previa sobre la validez del modelo, y también implicará un retraso en el ejercicio de acciones, dependiendo del tiempo que tarde la Oficina en elaborar el referido informe. En el caso de que se presente la demanda sin la aportación del informe, el demandado podrá solicitar la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe. Solicitado el informe, y aunque todavía no se haya aportado, se podrán solicitar medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado.
- Esta obligación es aplicable también a los modelos concedidas en vigencia de la Ley 11/1986 (Disposición Transitoria Segunda, 3º). ¿**Cómo se realizaré el informe**?

- Preguntas sobre el nuevo modelo de utilidad.

- ¿Servirá como sustitutivo de las actuales patentes de invención sin examen previo?
- ¿Servirá para obtener de forma rápida y más barata títulos de propiedad industrial?
- ¿Servirá como base para la extensión internacional de invenciones?
- ¿Cómo serán conceptuados los modelos de utilidad de la LP 11/1986?
- ¿Servirán como derecho de exclusiva?

- Título XIV: Aplicación de los convenios internacionales.

- La principal duda que nos surge será la aplicación del artículo 152.2 : <<Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. …A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España>>.
- ¿Una patente europea de origen español, no presentada en España, tendrá efectos en España? ¿Basta la solicitud de una patente europea, sin solicitud previa española, pero efectuada ante la OEPM?

- Título XIV: Aplicación de los convenios internacionales.
- Este Título no existía en la LP 11/1986.
- Artículo 152.2: “Cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, la solicitud habrá de presentarse necesariamente de acuerdo con lo previsto en el apartado 1. Si el solicitante tuviere su domicilio, o sede social o residencia habitual en España, se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. Será aplicable a estas solicitudes lo dispuesto en el artículo 34 y en el Título XI de esta ley. **A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España**.”
- ¿Se considerará entonces que una patente originada en España no puede solicitarse inicialmente fuera de España y entonces no tendrá efectos su validación posterior en España?

- Lo mismo con relación a las PCT y el artículo 163.2.
- ¿La solicitud de patente europea o PCT ante la OEPM libera de la obligación de la presentación de la solicitud inicial como patente española ante la OEPM?

- Título XV: Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Art. 176.1: Se definen a los Agentes de la Propiedad Industrial como **las personas legalmente habilitadas que como profesionales liberales ofrecen y prestan habitualmente sus servicios para asesorar, asistir y representar a terceros en la obtención de las diversas modalidades de Propiedad Industrial** y en la defensa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de los derechos derivados de las mismas.
- ¿Se entiende por lo tanto que todo profesional liberal que ofrece y presta **HABITUALMENTE** sus servicios de asesoramiento tiene que ser un Agente de la Propiedad Industrial?
- DEBIERA DE SER ASÍ, PERO EN LA PRÁCTICA NO LO ES.

- De alguna manera, se da incluso “carta de naturaleza” a otro tipo de representantes, cuando en el artículo 176.6 se extiende la obligación de confidencialidad a “los otros representantes”.

- Se refuerza, y esto es positivo, la confidencialidad y el secreto profesional. (art. 176.5).

- Título XVI: Tasas y anualidades.

- Ningún cambio relevante, excepto que parece que se elimina la posibilidad de rehabilitación de las patentes mediante el pago de la vigésima anualidad.

- Cabe preguntarse si se cumplen los objetivos que se propone esta nueva Ley:
- .- Modernización y actualización de la legislación de patentes : desde luego, se refuerza el sistema.
- .- Obtención rápida de títulos sólidos: es posible que los títulos sean más sólidos, pero en principio no apreciamos nada que suponga una agilización de los trámites.
- .- Se amplían los campos de lo patentable como modelo de utilidad.
- .- Se endurecen drásticamente las condiciones de validez de los modelos de utilidad, en lo referente a la novedad y la actividad inventiva. Esto tendrá como consecuencia que la idea que existía actualmente sobre los modelos de utilidad como “pequeña invención” y como registro muy al alcance de las PYMES españolas va a desaparecer totalmente.
- .- Existirá posiblemente una tendencia natural a que las patentes de invención que se venían solicitando hasta ahora en España se empiecen a solicitar como modelos de utilidad: efecto de “corrimiento descendente”.

- .- De esta forma, el nuevo modelo de utilidad, con exigencia de novedad absoluta pero sin examen de novedad ni IET, se convertirá en un título de más fácil y rápida obtención (eso si, de dudosa validez en muchos casos) y que tenderá probablemente a sustituir a las actuales patentes de invención.
- .- Todo ello conllevará posiblemente la desaparición de los modelos de utilidad como venían siendo entendidos hasta ahora, y desde luego el tiempo nos dirá si todos esos pequeños utensilios y aparatos que venían representando la gran mayoría de solicitudes de modelos de utilidad llegan a ser protegidos de alguna manera.
- .- Se verá posiblemente un incremento de las solicitudes de diseños industriales, como mal menor para esas pequeñas industrias.

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Proteger las Innovaciones en España:

LA NUEVA LEY DE PATENTES

Qué opina el Sector Público? Organismos Públicos de Investigación (CSIC). Investigadores

Dr. Ángel Caballero

Vicepresidente Adjunto de Transferencia

del Conocimiento (CSIC-VATC)

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INDICE:

-La Agencia Estatal CSIC

-La generación de conocimiento

-La protección del conocimiento. Patentes

- Algunos aspectos relevantes de la nueva ley de Patentes

- Los investigadores, la transferencia y la nueva ley de patentes.

CSIC

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

- **La mayor Agencia Estatal del Estado**
- **El mayor Organismo Público de Investigación de España**
- **Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad**

La Agencia Estatal CSIC

Funciones:

- Investigación multidisciplinar científica y tecnológica
- Transferencia de conocimiento y tecnología
- Formación de personal científico y técnico
- Gestión de infraestructuras
- Asesoramiento a las Administraciones Públicas

Organizado en:

- Red de **123** Institutos (de ellos **53** son Centros Mixtos con otras Instituciones)
- **117** Unidades Asociadas

Colabora con:

- Universidades
- Otros Organismos Públicos de I+D
- Empresas, Asociaciones Profesionales y Fundaciones
- Comunidades Autónomas

Distribución geográfica del CSIC

123 CENTROS E INSTITUTOS

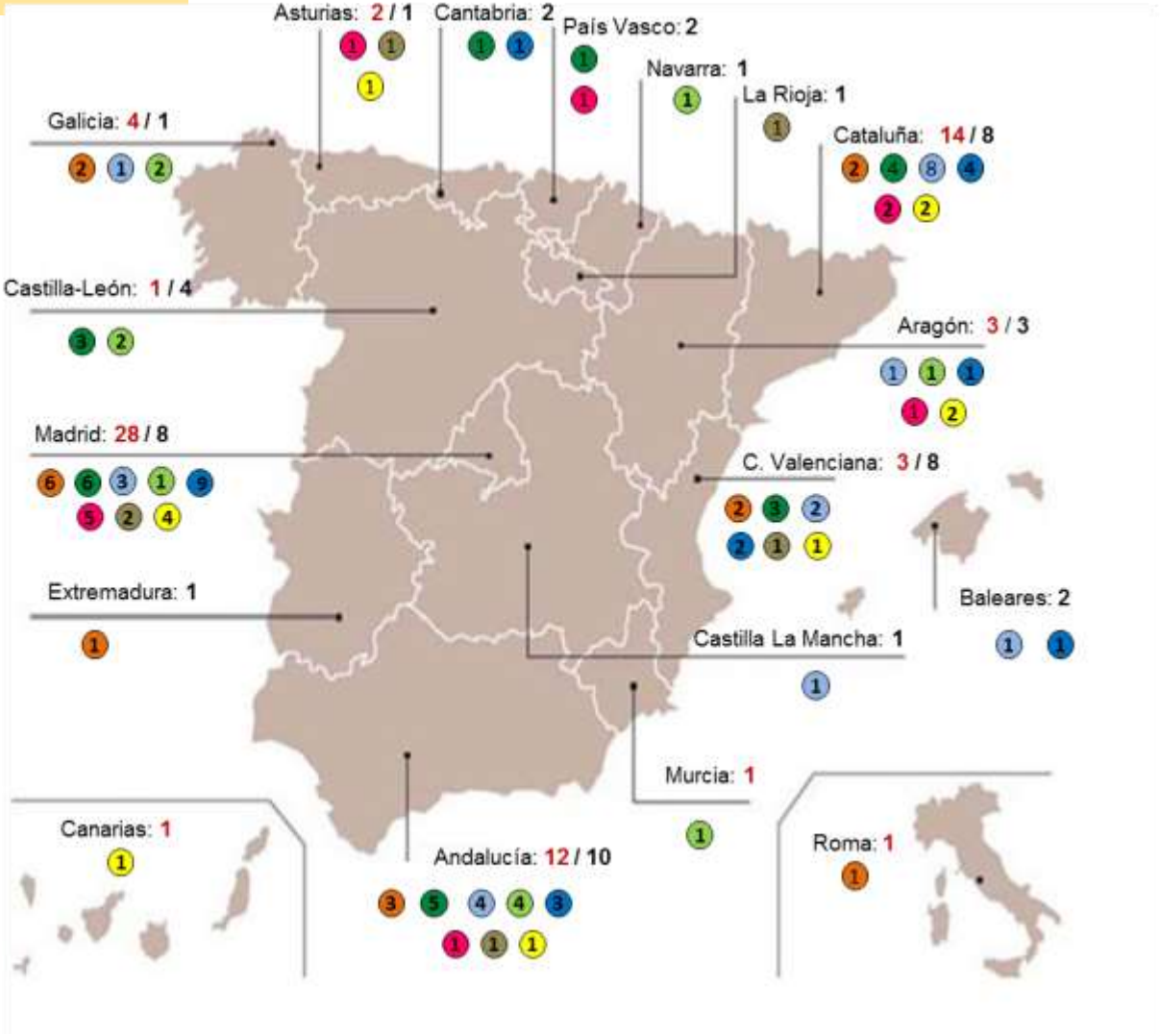
70 PROPIOS
53 MIXTOS

8 CENTROS DE SERVICIO

117 UNIDADES ASOCIADAS

8 ÁREAS CIENTÍFICAS

1. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
2. BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA
3. RECURSOS NATURALES
4. CIENCIAS AGRARIAS
5. CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS
6. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES
7. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
8. CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUIMICAS



10.940 Personal propio **CSIC**

CIENTÍFICO	**3.769**
TÉCNICO/ APOYO	**5.853**
GESTIÓN	**1.318**

15.089 Personal total en Centros CSIC

635 M€ PRESUPUESTO DE GASTOS **2015**

3.765 Proyectos de I+D+i en vigor, financiados con **736,3** M€

5.066 Contratos y Convenios vigentes, con empresas e instituciones de I+D+i, financiados con **41,7** M€

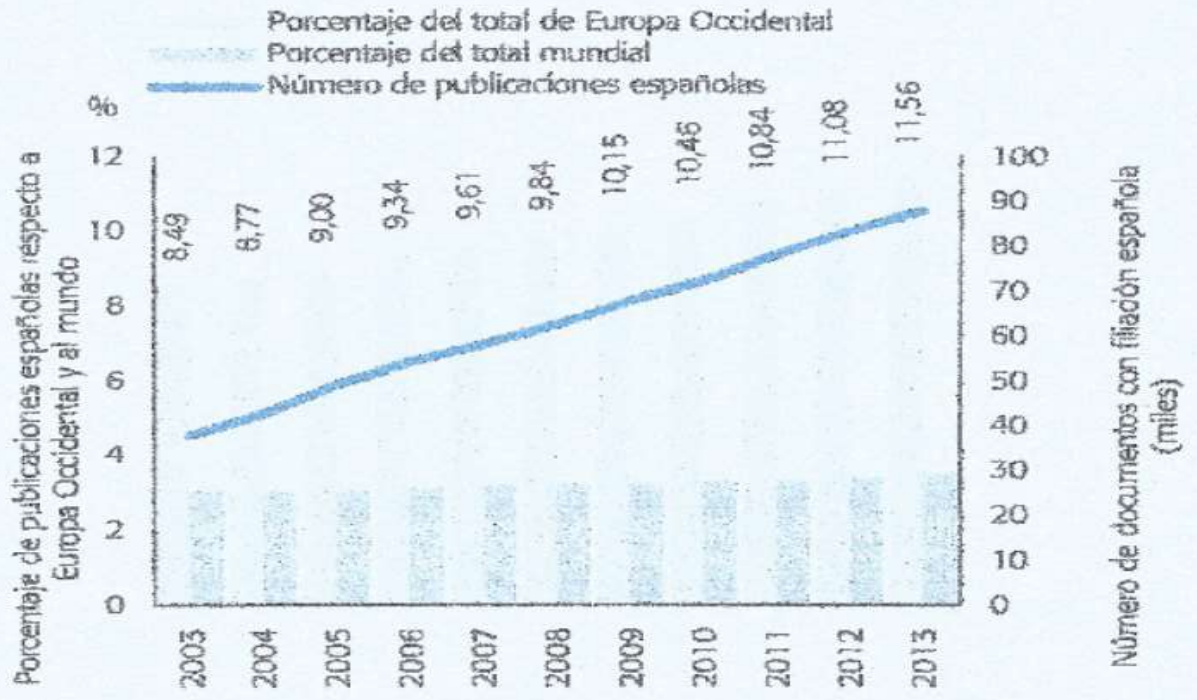
3.193 Proyectos de Programas Nacionales, financiados con **513,4** M€

572 Proyectos de Programas Europeos, financiados con **222,9** M€

La generación del conocimiento

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Gráfico I.33. Evolución temporal de la producción científica española en Scopus y porcentaje de la producción europea y mundial, 2003-2013



Fuente: SCImago Journal & Country Rank a partir de datos "Scopus". Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CCHS) del CSIC, (2015). Tabla 48, segunda parte.

90.000 Publicaciones

11,56% Europa Occidental

3,56% Mundial

10,1 citas por documento

Ranking Producción Científica

- **SCIMAGO** para CSIC

  2011 Puesto 12
  2012 Puesto 10
  2013 Puesto 8
  2014 Puesto 7 delante de Univ. Tokio

- **NATURE GROUP index** (noviembre 2014)

  Instituciones españolas por nº papers anuales en SCIENCE y NATURE

  1- CSIC con 51
  2- ICREA con 16
  3- UPF con 12
  4- UB con 12

  Instituciones españolas por nº papers anuales en **todo NATURE GROUP**

  1- CSIC con 2.012
  2- UB con 371

- **Ranking mundial NATURE GROUP**

  CSIC el 6º tras MPG, Chinese Academy, CNRS, Helmholtz y Harvard

La producción científica del **CSIC** 2009/2013 representa el 17 / 20 % del total en España, con un número de investigadores del 5,5 / 6 %

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Indicadores de actividad de I+D+i

Número artículos/documentos, citas por documento por millón de habitantes (2013)

Alemania 1951 - 11,5

España 1802 - 10,1

Factor de impacto promedio 2009-2013 es

de 1,26 en España y alrededor de 1,50 en Alemania (MP)

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Como se consiguió poner nuestra ciencia a nivel internacional?

Mensajes claros y diáfanos, recursos y medios dedicados claramente a ese fin, incluyendo acceso/promoción de la carrera investigadora basada ***fundamentalmente*** *en ciencia de calidad recogida en publicaciones en revistas de referencia (SCI) así como incentivos económicos, quinquenios y sexenios, entre otros.*

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

La transferencia de conocimiento, previa proteccion, necesita de un umbral de desarrollo del conocimiento científico y, si no se alcanza ese umbral de excelencia en la investigación, es muy difícil hacer transferencia de conocimiento de calidad.

- ***La investigación de calidad es imprescindible para la transferencia de conocimiento***

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

LA PROTECCION DEL CONOCIMIENTO

OEPM – 2015

2.882	*Patentes solicitadas*
2.328	*Modelos de Utilidad*
1.927	*Diseños industriales*
7.475	*Nombres comerciales*
50.715	*Marcas Nacionales*

Ranking por paises EPO

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Posición	País	2014	2015	Variación (%)
1	USA	36.668	42.692	+ 16,4
2	Alemania	25.633	24.820	- 3,2
3	Japón	22.118	21.426	- 3,1
4	Francia	10.614	10.781	+ 1,6
5	Holanda	6.874	7.100	+ 3,3
6	Suiza	6.919	7.088	+ 2,6
7	Corea	6.166	6.411	+ 4,0
8	China	4.680	5.721	+ 22,2
9	Reino Unido	4.764	5.037	+ 5,7
10	Italia	3.649	3.979	+ 9,0
11	Suecia	3.873	3.839	- 0,9
12	Bélgica	1.927	2.041	+ 5,9

Ranking por paises EPO

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

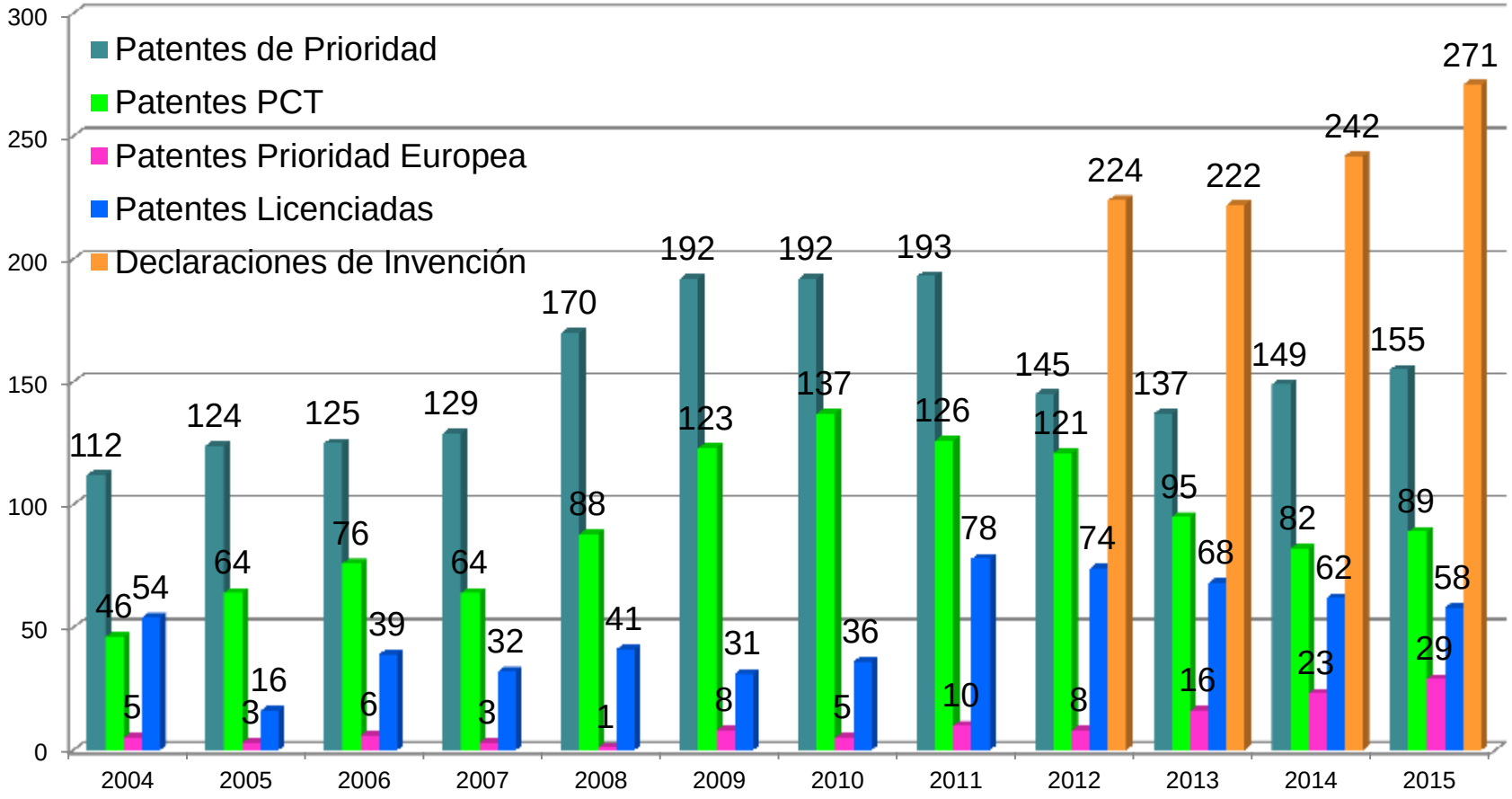
Posición	País	2014	2015	Variación (%)
13	Finlandia	2.182	2.000	- 8,3%
14	Austria	1.964	1.992	+1,4%
15	Dinamarca	1.983	1.930	- 2,7%
16	Canadá	1.708	1.645	- 3,7%
17	España	1.471	1.527	+ 3,8%
18	Taiwán	1.119	1.260	+ 12,6%
19	Israel	1.048	1.100	+ 5,0%
20	Australia	788	819	+ 3,9%
21	Irlanda	622	582	- 6,4%
22	India	541	574	+ 6,1%
23	Polonia	482	568	+ 17,8 %
24	Noruega	529	512	- 3,2%

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Valores objetivo de ciertos indicadores del Plan de Actuación del CSIC 2010-2013 y 2014-2017

Indicador de Eficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015
*Contratos I+D (M€)**	*48 (60,8)*	*50 (43,3)*	*51 (28,8)*	*53 (58,1)*	*40 (51.2)*	*45 (47,1)*
Patentes	*130 (171)*	*140 (190)*	*150 (141)*	*160 (137)*	*150 (149)*	*155 (155)*
Patentes licenciadas	*56 (53)*	*63 (71)*	*69 (72)*	*75 (67)*	*45 (62)*	*50 (58)*
Spin-off	*4 (2)*	*5 (5)*	*4 (12)*	*5 (13)*	*4 (8)*	*6 (12)*

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



Top mayores solicitantes de patentes nacionales, 2015

Nota: Se consideran todos los Solicitantes (Titulares o cotitulares) de cada expediente.

European patent applications

Ranking of Top 10 Spanish applicants*

	COMPANY	2015
1	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)	47
2	AMADEUS	34
3	TELEFONICA S.A.	31
4	LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.	23
5	REPSOL, S.A.	23
6	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA	18
7	ALMIRALL, S.A.	17
8	ABENGOA S.A.	16
9	ACCIONA S.A.	13
10	GALENICUM HEALTH S.L.	12

Como primer titular. Son 58 en total.

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Table A.3.3.3: Top 30 PCT applicants: government and research institutions, 2014

Overall rank	Changed position from 2013	Applicants	Origin	Applications	Change from 2013
45	-5	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES	France	434	15
63	21	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	Germany	318	70
107	-15	CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY	China	196	-31
130	10	INSTITUTE OF MICROELECTRONICS OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES	China	156	17
136	76	AGENCY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH	Singapore	152	51
139	-21	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	France	150	-15
161	23	INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)	France	136	22
191	73	MIMOS BERHAD	Malaysia	119	37
192	43	COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	India	117	26
198	45	NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY	Japan	114	25
262	53	CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)	Spain	90	22
290	-66	U.S.A., AS REPRESENTED BY THE SECRETARY DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES	United States of America	82	-13
293	69	KOREA INSTITUTE OF ENERGY RESEARCH	Republic of Korea	81	23
352	39	NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO	Netherlands	66	12
374	-41	KOREA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY	Republic of Korea	63	-1
378	13	KOREA ELECTRONICS TECHNONLOGY INSTITUTE	Republic of Korea	62	8
385	17	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	United States of America	60	7
422	-20	JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY	Japan	55	2
422	-168	ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE OF KOREA	Republic of Korea	55	-32
437	73	CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	United States of America	53	12
488	195	SLOAN-KETTERING INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH	United States of America	48	18
501	139	KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY	Republic of Korea	47	15
538	-147	MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.	Germany	43	-11
550	71	UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE NAVY	United States of America	42	9
608	-197	COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION	Australia	38	-14
608	-98	MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH	United States of America	38	-3
645	-115	KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS	Republic of Korea	36	-3
645	-24	RIKEN (THE INSTITUTE OF PHYSICAL AND CHEMICAL RESEARCH)	Japan	36	3
680	522	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Italy	34	17
680	-259	KOREA RESEARCH INSTITUTE OF BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY	Republic of Korea	34	-17

Note: Government and research institutions include private non-profit organizations and hospitals. For confidentiality reasons, data are based on publication date.

Source: WIPO Statistics Database, April 2015

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Table 1: The Top 25 Global Innovators - Government

Organization	Country/Region	Rank
CEA	France	1
Fraunhofer Gesellschaft	Germany	2
Japan Science & Technology Agency (JST)	Japan	3
Department of Health and Human Services (HHS)	US	4
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)	France	5
Korea Institute of Science & Technology	South Korea	6
National Institute of Advanced Industrial Science & Technology (AIST)	Japan	7
United States Department of Energy (DOE)	US	8
Agency for Science Technology & Research (ASTAR)	Singapore	9
Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Inserm)	France	10
Helmholtz Association	Germany	11
US Department of Veteran Affairs	US	12
RIKEN	Japan	13
National Research Council Canada	Canada	14
Max Planck Society	Germany	15
Chinese Academy of Sciences	China (Mainland)	16
Le Reseau International des Instituts Pasteur (RIIP)	France	17
National Institute of Materials Science (NIMS)	Japan	18
US Navy	US	19
Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation (CSIRO)	Australia	20
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)	Spain	21
Academia Sinica	Taiwan	22
US Army	US	23
National Aeronautics & Space Administration (NASA)	US	24
Russian Academy of Sciences	Russia	25

Source: Thomson Reuters Derwent World Patents Index, InCites and Web of Science

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

CSIC: 1,3 patentes centro/año

Mucho recorrido para la mejora en el CSIC y en el sector público

Nuevos incentivos a la transferencia para mejorar/incrementar la cultura de la innovación en el sector público

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Indicadores de actividad en Transferencia

Indicadores de transferencia (Patentes de prioridad Público+Privado por 100.000 habitantes)

Alemania 299 España 34

Patentes PCT por cada 1000 Dolares/ renta per capita

España 58; USA 987; UE 1636

Patentes españolas representan el 1% de la UE cuando nuestro peso económco es del 7,8%

¡¡ Mucho trabajo por hacer!!

Nueva Ley de Patentes

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

NUEVA LEY DE PATENTES

Mejora importante con la adopción de un único sistema para la concesión de patentes, el de examen previo de novedad y actividad inventiva

Elimina el actual sistema opcional "a la carta" de solicitar o no el examen previo

Seguimos los procedimientos/doctrina de la EPO en cuanto a los requisitos para obtener un titulo de propiedad industrial (Patente).

Propiedad de la invención/ Secreto por mandato de la Institución / Derechos empleador /Tasas para OPIs…

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Modelos de utilidad

Modelo de utilidad? Se mantiene sin examen previo (aunque se puede pedir el IET) en base a la disparidad de criterios que existe en Europa. ¡¡??

Clarificar el objeto protegible -industrialmente aplicable-

Se amplia el plazo de protección y tiene que ser novedad mundial

Agilizar el procedimiento de concesión

Incrementar la seguridad jurídica.

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

La nueva ley de Patentes
Que aporta a los investigadores?

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

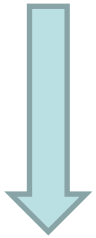
La nueva ley de Patentes
Que aporta a los investigadores?
Que aporta la transferencia a los investigadores?

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Existe una dedicacion clara a la función investigadora y aunque la situación está cambiando, los incentivos para la transferencia deben ser potenciados, y efectivamente aplicados

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

El reto es conseguir que la investigación de calidad se transforme en propiedad industrial y se transfiera



Informar, convencer e incentivar a esa misión a los investigadores con mensajes claros e incentivos e indicadores claros y medibles (CSIC: 55% Bohr, 35% Pasteur + Edison)

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

La transferencia en los planes estratégicos de los OPI´s (20% de peso en el Plan de Cumplimientos de Objetivos de los Centros del CSIC en 2013 y 2014)

Sexenio Tecnológico/ Consideración real en el acceso o en el desarrollo de la carrera investigadora (MINECO)

Inclusión real de los indicadores de transferencia en el acceso y promoción de la Escala investigadora. (CSIC)

La innovación y la transferencia con importancia real en la definición y evaluación de los proyectos de investigación. (Conv. Nacionales/UE-H2020/otros)

BLOQUES DE INDICADORES	PONDERACION
Financiación Competitiva	10%
Producción Científica	55%
Transferencia de Conocimiento	20%
Formación	9%
Visibilidad e internacionalización	6%
Total	100%

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Transferencia de Conocimiento Peso 20%

EBTs	200 puntos
Patentes licenciadas	200 Puntos
Patentes solicitadas	10 Puntos
Contratos	1 Punto/7500 Euros

Trabajo SCI primer percentil 25 Puntos

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

	Patentes	Licenciadas	Creación EBT	Comentarios
Sexenio investigador	Si	Si	Si	R&D contratos
Productividad(PCO)	10	200	200	Patente licenciada tiene mucho peso
Acceso escala investigadora (CT)	Si	Si	Si	CT*

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Hechos relevantes MICINN
BOE 7/12/2010 Pags. 101663-66

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
Nuevo Campo de Evaluación de los Sexenios Titulado:
Transferencia del Conocimiento e Innovación. (Sexenio Tecnológico o sexenio campo 0)

a) **Participación en Empresas de Base Tecnológica derivadas de la actividad investigadora**

b) **Patentes en explotación mediante contrato de compraventa o licencia. Grado de extensión de las mismas**

c) **Contratos con agentes socioeconómicos que dan lugar a productos, prototipos funcionales innovadores, patentes en explotación o proyectos singulares.**

Sexenio investigador 2016

Las solicitudes que presenten patentes podrán ser valoradas, previo informe del comité, en el Campo 6 Ingeniería /Arquitectura o en el Campo 0 (Transferencia del Conocimiento e Innovación).

En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia. Respecto a patentes concedidas sin estar en explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen previo (tipo B2). Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.
Creación y participación en el capital de las EBTs. Acuerdo de transferencia Tecnológica (ATT)

Oposición CT → CT *Las contribuciones científicas o tecnológicas realizadas, valorando la calidad y repercusión de los trabajos originales de investigación publicados o de las patentes licenciadas*.

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Las patentes solicitadas y concedidas con la nueva ley de patentes, todas mediante examen previo, si serán valoradas en las peticiones de sexenio, por tanto es un nuevo paso en la mejora de la funcion transferencia de nuestro sistema de I+D+I.

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

CONSIDERAR Y VALORAR REALMENTE LA FUNCION TRANSFERENCIA.

LA NUEVA LEY DE PATENTES ES UN BUEN AVANCE EN ESTA DIRECCION

X Premios de MADRI+D 2014

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Premio a la mejor patente

CSIC, Univ. Alcalá y ADIF

Juan Diego Ania, Sonia Martín y Pedro Corredera
Instituto de Óptica-Daza Valdes

Premio Madrid+d a la mejor idea de base tecnológica. Consorcio Madrid-MIT M+Visión con participación de Luis Elvira (CAEND) y Oscar Martínez.

Accésit del Premio Madri+d a la mejor Empresa de Base Tecnológica. (Granomat) Bernardo Herradón (IGOG)

IV Convocatoria del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol

5 Premios + 1 mención de los 19 proyectos finalistas, seleccionados de 243 presentados

XI Premios de MADRI+D 2015

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Premio a la mejor patente

Ana Martínez, Carmen Gil-Ayuso, Valle Palomo, Concepción Pérez, Daniel Pérez

Centro de Investigaciones Biológicas

Titulo: Moduladores alostéricos de GSK-3 de naturaleza heterociclica

V Convocatoria del Fondo de Emprendedores de la Fundación Repsol

203 presentados;21 preseleccionados; 14 Preincubados; 12 Finalistas (8 Proyectos + 4 Ideas)

4 Proyectos CSIC Finalistas

¡¡3 Premiados!!

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Business Matching Award in nanotech 2015
Tokyo (JAPÓN)

For CSIC contribution to innovation by means of technology transfer

¡¡¡MUCHAS GRACIAS !!!

“Proteger las innovaciones en España: la nueva ley de Patentes”
¿Qué opina el sector público?
Investigadores. Universidades

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

11ª Edición SEMINARIO PI

14 de Julio de 2016

Juan Antonio Muñoz Orellana

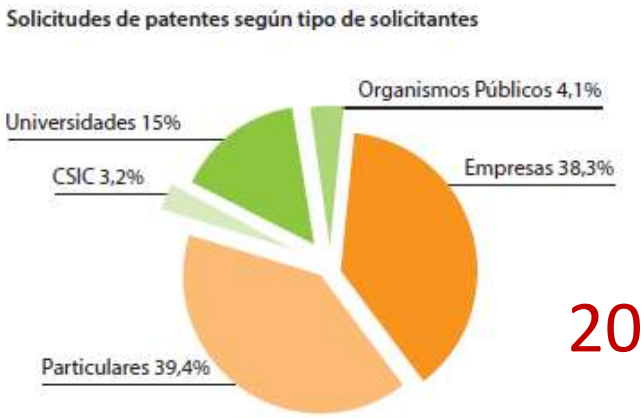
OTRI - Universidad de Granada

"Disclaimer"

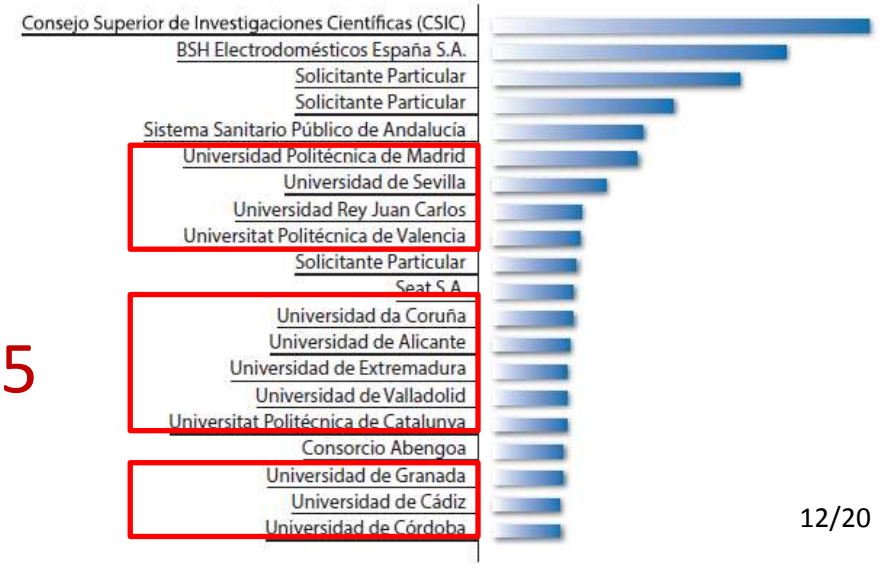
Aunque recoge datos oficiales y comentarios a la nueva Ley de patentes enviados por la CRUE a la OEPM, esta exposición recoge una visión personal y no debe interpretarse como una posición oficial de la Universidad de Granada ni de RedOTRI de Universidades Españolas.

Situando el contexto

Las Universidades Españolas en contexto OEPM



2015



12/20

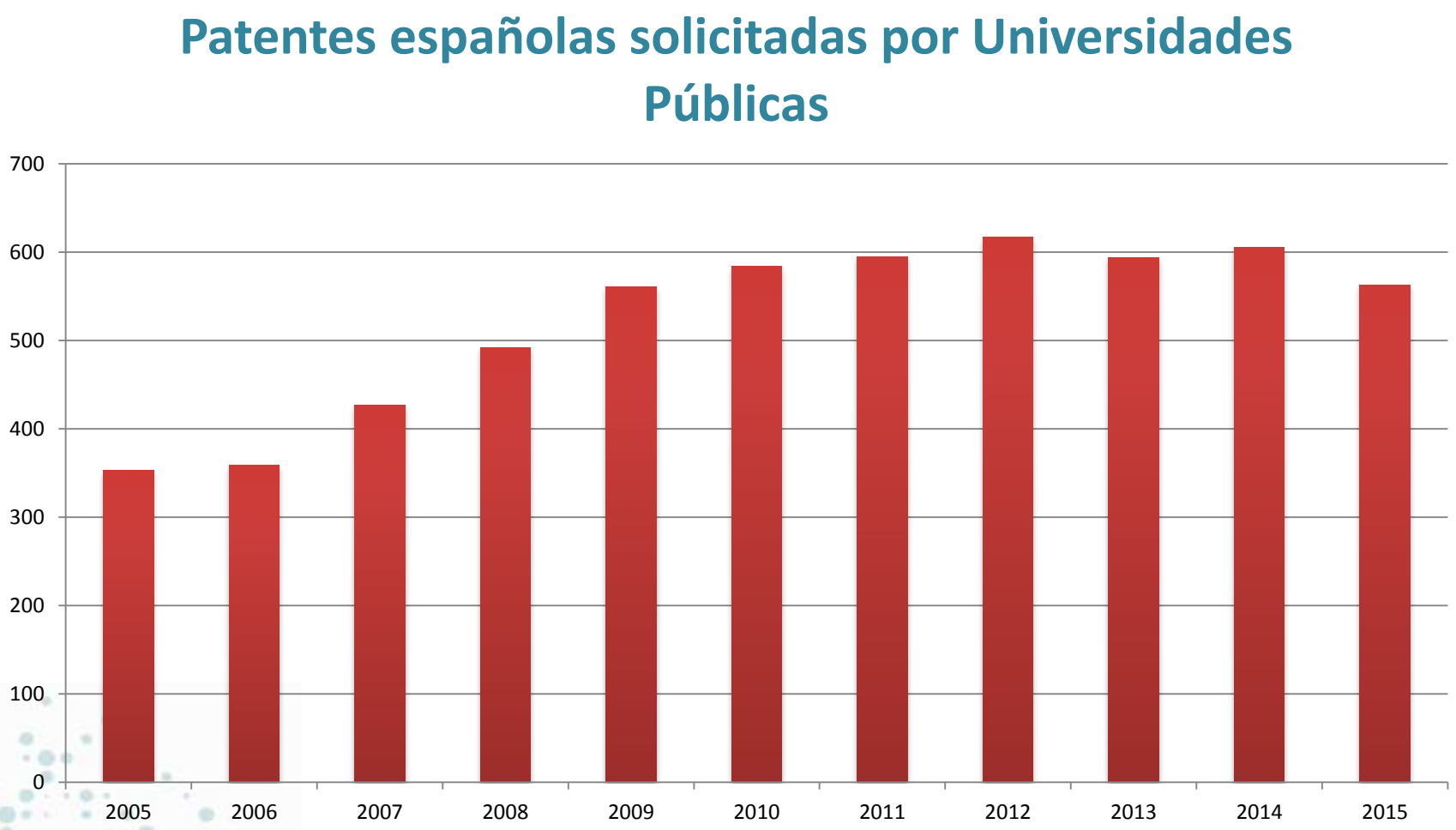
12/20

2013

12/20

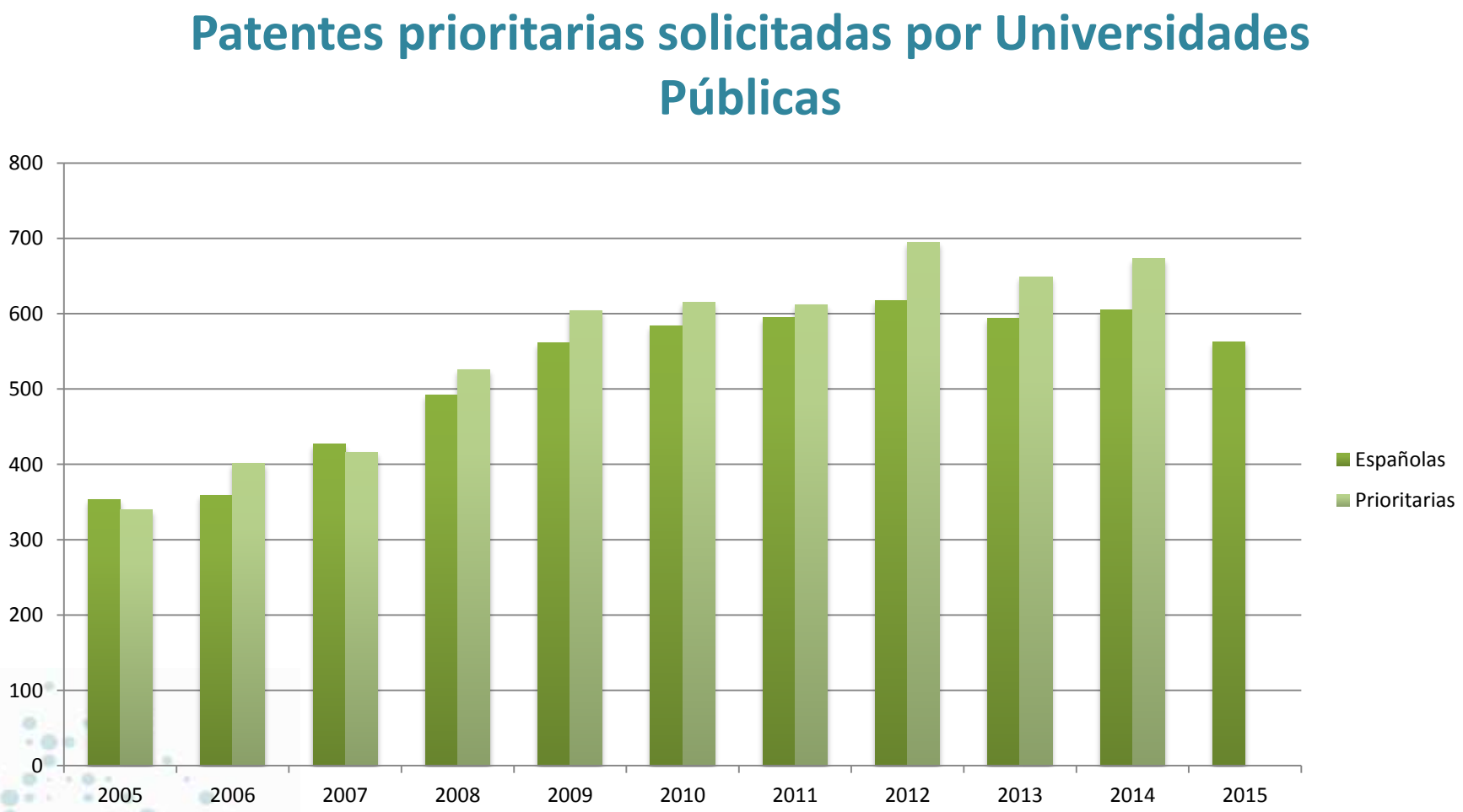
2014

Evolución del número de solicitudes españolas



Fuente: *Bases de datos de la OEPM*

Evolución del número de solicitudes prioritarias



Fuente: *Bases de datos de la OEPM y Encuesta RedOTRI*

Aspectos a tener en cuenta

- Predomina el desconocimiento del sistema de patentes.
- Libertad de cátedra
  - Investigadores / Inventores
- Interés curricular
  - Acceso a plazas, promoción, sexenios…
- Interés institucional
  - Rankings, imagen
- Las universidades son “NPEs”…

pero **la Valorización y la Transferencia de Conocimiento son funciones de las universidades**

Patentes como herramienta para la Transferencia

- Las universidades son (habitualmente) *"Non-Practicing Entities"*: No patentan para explotar, sino <u>para transferir.</u>

La patente debe ser una herramienta,
no un fin en si misma

Valor curricular

- **Criterios CNEAI**
  - *Campo 1. Matemáticas y Física / Campo 2. Química / Campo 3. Biología Celular y Molecular / Campo 4. Ciencias Biomédicas*
    - *4 / 5.- En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia. **Respecto a patentes concedidas sin estar en explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen previo (tipo B2)**. Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa*
  - *Campo 6. Ingenierías y Arquitectura / Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales*
    - *3. Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente: a) Las **patentes en explotación**, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia, y las **patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante el sistema de examen previo**. Se tendrá en cuenta la **extensión de la protección de la patente** (nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa.*
  - ***Campo 0. Transferencia del Conocimiento e Innovación***
    - *2. Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente: b) Las patentes u otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual (registro de variedades vegetales, modelos de utilidad, programas de ordenador, etc.) **en explotación**, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia, y las **patentes concedidas por la OEPM mediante el sistema de examen previo**. Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa. Se tendrán también en cuenta, de forma secundaria, el número de patentes, u otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual, solicitadas en el período, aunque no estén en explotación.*

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12482

Las Universidades y la Nueva Ley de Patentes

Aportaciones a la Ley 24/2015

- **Octubre de 2013:** Envío de observaciones al Anteproyecto de Ley, remitido por la Comisión Sectorial de I+D+i a la OEPM en cuyas aportaciones participó el Grupo de trabajo de Patentes de la Red OTRI Andalucía

- **Diciembre de 2014:** La Comisión Permanente de RedOTRI contó con la colaboración del Grupo de trabajo de Patentes de la Red OTRI Andalucía y de expertos de Fundació Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona/ Universitat Rovira i Virgili (URV) / Universitat de Girona (UdG) / Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para la realización de una revisión del Proyecto de Ley de Patentes publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y actualmente se encuentra en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados en fase de presentación de enmiendas.

- **7 de marzo de 2016 :** Envío de comentarios al proyecto de Real Decreto Reglamento ley 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes.

Aspectos LP 24/2015 de especial interés

- Invenciones realizadas por personal investigador
- Adelanto de la búsqueda sin PAC / Necesidad de pago del IET en el momento de la solicitud
- Eliminación del Procedimiento General de Concesión
- Responsabilidad frente a terceros
- Modificaciones en el modelo de utilidad.
- Pago de tasas (50%)

Invenciones realizadas por personal Investigador

- *Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.*
  - ***1.** Las invenciones realizadas por el personal investigador de […] las Universidades Públicas […] pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, **cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas**. A estos efectos se considera en todo caso **personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011 (LCTI**), el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el **personal técnico de apoyo** que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.*

Invenciones realizadas por personal Investigador

- *Art. 21.3.*
  - *El organismo o la entidad pública, **en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación** […], deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, **o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva**.*
  - ***No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada** antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.*
  - *Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2*

Invenciones realizadas por personal Investigador

- *Art. 21.5.*
  - *En los contratos o convenios que las universidades celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la **titularidad de las invenciones** que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, **así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos***

Invenciones realizadas por personal Investigador

- *Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.*

Adapta la definición de personal investigador a la Ley 14/2011 (LCTI) e incluye personal de apoyo técnico.

Se establece un límite temporal para decidir si la invención será patentada o mantenida en secreto y se establece expresamente la prohibición de publicar el resultado de una investigación susceptible de ser patentada o considerada secreto industrial

Se contempla la cesión de titularidad en Invenciones desarrolladas en el marco de una investigación contratada y obliga a estipular en el contrato todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y reparto de los beneficios obtenidos

Aspectos relativos al IET

Art. 23.4. *La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica*

- Objetivo: adelantar la búsqueda

Art. 35.2. ***La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del IET*** *[…], siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.*

La obtención del IET y la opinión escrita antes de que finalice el año de prioridad es muy positiva para las universidades

Se mantiene la publicación a los 18 meses

La obligación del pago de tasas del IET junto con la solicitud puede tener un efecto disuasorio

Examen Sustantivo

- Se suprime el Procedimiento de Concesión sin Examen Previo
- Artículo 39. Examen sustantivo.
  - *1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará **previa petición del solicitante** y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos.*
  - 4. Transcurrido 3 meses desde la publicación del IET sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, **se entenderá que su solicitud ha sido retirada.**

Ofrece mayores garantías a potenciales licenciatarios

Desincentivará la presentación de patentes meramente curriculares

Esta modificación se valoró positivamente por los expertos consultados por la CRUE

Percepción negativa en los investigadores por la supuesto impacto curricular

Responsabilidad frente a terceros

- Artículo 86. Responsabilidad frente a terceros.
  - *1. Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por* ***defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.***

Las invenciones patentadas por las universidades suelen estar en fases muy tempranas de desarrollo

Limita fuertemente la seguridad para poder transmitir licencias a terceros por parte de las universidades

No queda claro qué se entiende por defectos inherentes a la invención

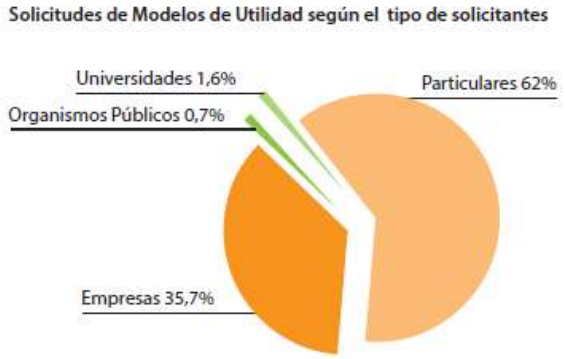
Modelos de Utilidad

- Artículo 137.1. *Podrán protegerse como modelos de utilidad las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura* ***o composición*** *de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación*

Se amplía el ámbito de protección. Se podrán proteger productos química (no composiciones farmacéuticas)

Posibilidad (obligación)de solicitar IET para emprender acciones: Mayor garantía para licenciatarios

Posiblemente se incremente el uso de esta figura por las Universidades



De la exención a la reducción de tasas

- Origen de la Exención: LOU.
  - *En virtud de lo dispuesto en el artículo 80.1 de la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las Universidades Públicas españolas están exentas del pago de tasas de solicitud y mantenimiento de patentes y modelos de utilidad, así como de las tasas nacionales pagaderas por las solicitudes vía PCT*

- DISPOSICIÓN ADICIONAL 10ª. Reducción de tasas: 50% emprendedores y PYMES.
  - *"Las universidades públicas tendrán derecho a una **bonificación del cincuenta por ciento** en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma"*
  - *"La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad".*

De la exención a la reducción de tasas

La eliminación de la exención provocó un gran debate entre los gestores de patentes en las universidades

Obliga a tener un presupuesto mínimo para solicitud y mantenimiento de patentes

Existe la posibilidad de recuperar las tasas abonadas. ¿Efecto incentivador?

No queda claro se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad

¿Qué pasa con las tasas de las solicitudes internacionales (PCT)?

Conclusiones: Previsiones de cambios con la nueva LP

- Mayor calidad de las patentes concedidas
- Menor número de patentes concedidas
- Evaluaciones previas más exhaustivas
- Homogeneización de la evaluación
- Inclusión generalizada de partidas para patentes en las solicitudes de financiación de proyectos de investigación
- Introducción / incremento de presupuestos específicos en las universidades para gestión de patentes
- Mayor concienciación sobre la utilidad de las patentes.

Conclusiones: Mucho trabajo por hacer

- Crear más cultura
  - Presupuestos
  - Estrategias de solicitudes
- Diseñar mejores estrategias de tramitación
- Potenciar aún más la transferencia (y dejar claro que es el principal (y posiblemente único) objetivo)
- Continuar con la pedagogía.

Juan A. Muñoz Orellana
orellana@ugr.es
https://es.linkedin.com/in/jamorellana

Gracias por su atención

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

LA NUEVA LEY DE PATENTES

¿QUÉ OPINA EL SECTOR PÚBLICO?

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

María Luisa Delgado Medina
Subdirectora Gral. de Promoción de la Competitividad
MINECO

Santander 14 de julio de 2016

UIMP Universidad Internacional Menéndez Pelayo

ASPECTOS RELEVANTES DE LA LEY

OBJETIVO

Adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles.

Simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la **seguridad jurídica**, estableciendo como **único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva.**

Se **elimina**, por tanto, el actual **sistema opcional**, introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS

PATENTES + FUERTES

Siempre llevarán un **examen previo** que acredite que la invención es nueva, inventiva y tiene aplicación industrial

MODELO DE UTILIDAD

Amplían su ámbito de protección, requerirán de la **misma novedad que las patentes**

CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Nuevo título de propiedad industrial

ELIMINACIÓN EXENCIÓN TASAS UNIVERSIDADES

Aunque **se crean** otras **bonificaciones** para estas y para otros perfiles como los emprendedores.

CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS

REQUISITOS DE LA SOLICITUD

- Obligación de **informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia** de la materia biológica
- **Reconocimiento de la prioridad interna**, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y **permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores**, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.

DERECHOS CONFERIDOS A LA PATENTE NO SE EXTIENDEN A:

- La **realización de los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España**, y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.

LÍMITES A LA PATENTABILIDAD DE INVENCIONES

Además de los supuestos anteriores, **tampoco son patentables:**

•Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal •Métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal •Una mera secuencia de ADN sin indicación de función biológica alguna.

CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS

PROTECCIÓN PROVISIONAL

Derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada de cualquier tercero que, entre fecha de solicitud y la fecha de publicación hubiera llevado a cabo una utilización de la invención, que después de ese período estaría prohibida en virtud de la patente.

PROCESO DE NULIDAD

Supresión de la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones.

SOLICITUDES Y PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL SUJETAS AL RÉGIMEN SECRETO

Antes dos meses, y ahora será de **un mes**. La OEPM podía ampliar este plazo hasta cinco meses ahora el plazo de prórroga queda fijado en **cuatro meses**.

NORMAS QUE IMPLICAN AL SECTOR PÚBLICO CON LA PI Y LA TC

Comisión Europea

Recomendación de la CE [c(2008) 1329] en relación a la PI

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Ley 2/2011de Economía Sostenible

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

Ley 11/1986 de Patentes

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ley Orgánica 6/2001 de Universidades

(Actualización 09/2015)

Adaptación de la Ley a la normativa **nacional e internacional** que se ha aprobado en los últimos años

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Ley 14/2011de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA PI Y LA TC

Recomendación de la CE
[c(2008) 1329] en relación a la PI

Fomento de la **TC** como una **misión estratégica** de los Organismos Públicos de Investigación.

Establecimiento de **políticas y procedimientos** para la **gestión de la PI** en los Organismos Públicos de Investigación.

Capacidades y habilidades en TC con respecto a **PI** y el espíritu empresarial.

Ley Orgánica 6/2001 de Universidades
(Actualización 09/2015)

La difusión, la valorización y la **transferencia del conocimiento** al servicio de la **cultura**, de la **calidad de la vida**, y del **desarrollo económico**.

ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA PI Y LA TC

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

Impulsar la productividad científica, la **transferencia de conocimiento**, el desarrollo tecnológico y la **innovación**, en todas las ramas del saber.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

Ley 14/2011de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Las Administraciones públicas **fomentarán** la **valorización, la protección y la transferencia del conocimiento** con objeto de que los resultados de la investigación sean **transferidos a la sociedad**

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

ESTADÍSTICAS

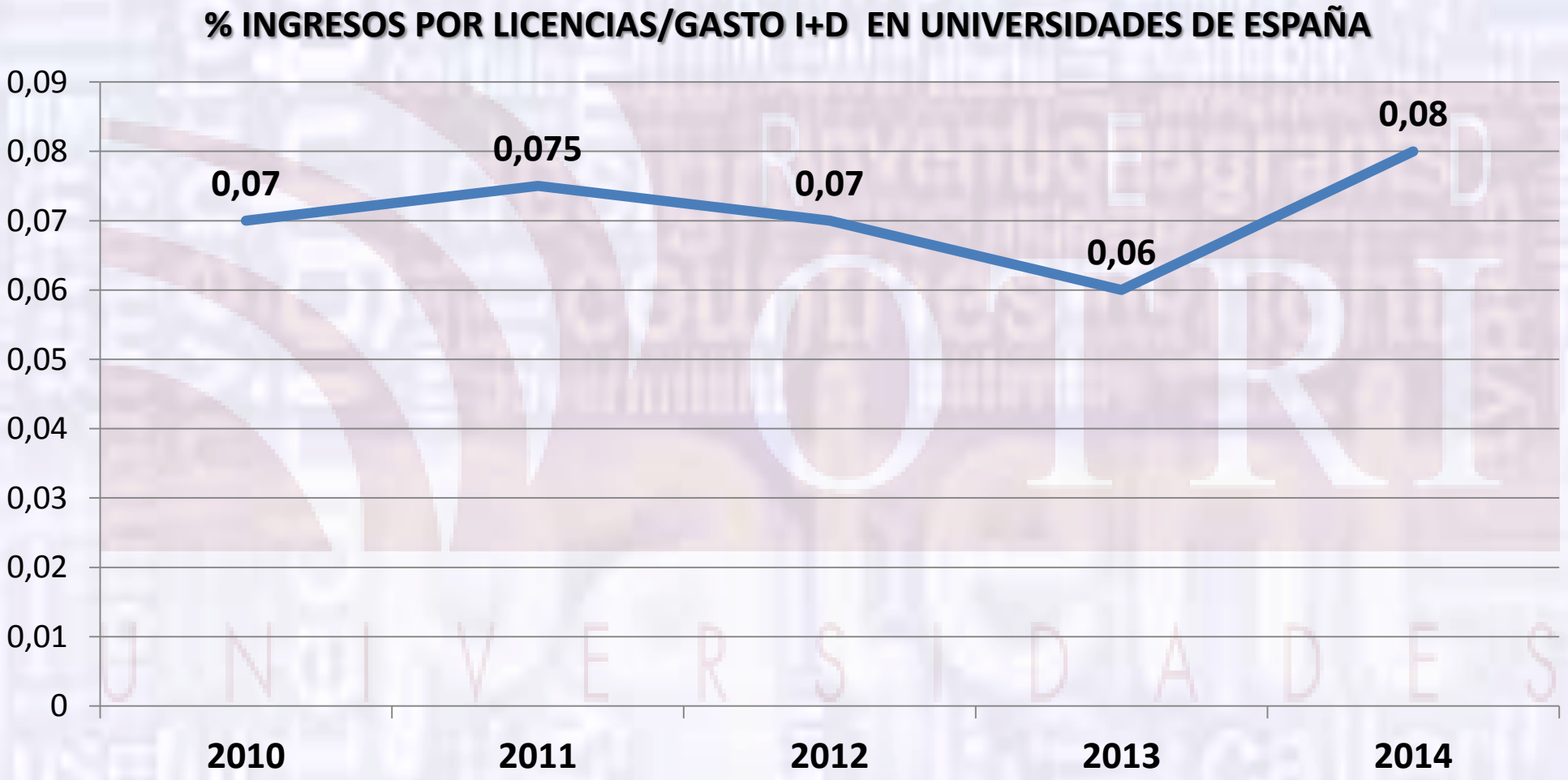
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE TC

	UCLA	MIT	RED OTRI UNIVERSIDADES
Gasto anual en investigación	4,262 M $ (media 2006-2010)	1,305 M $ (media 2006-2010)	3.187 M € (2014)
Ingresos por licencias	104 M $ (2010)	69 M$ (2010)	2,57 M € (2014)
% Ingr./ gasto Investigación	2,45%	5,30%	0,08%

University of California, Report of the Working Group on Tecnology Transfer, Octubre 2012

Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento 2014 de las Universidades Españolas

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE TC



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

INDICADORES de PI de la OEPM

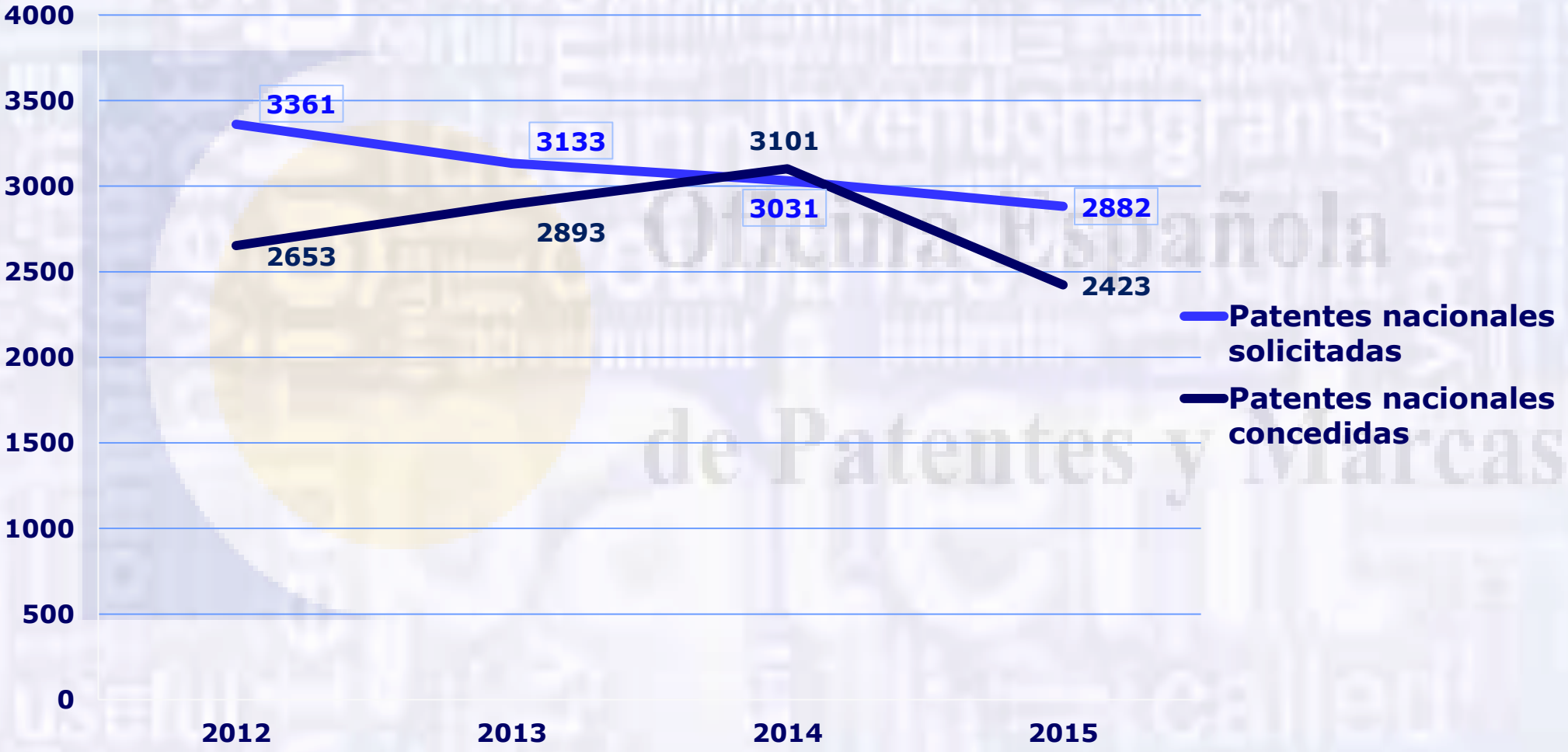
Aumentan los diseños ind. y marcas

Oficina Española de Patentes y Marcas

	2014		2015	
	SOLICITADAS	CONCEDIDAS	SOLICITADAS	CONCEDIDAS
PATENTES NACIONALES	3.031	3.101	2.882	2.423
MODELOS DE UTILIDAD	2.689	2.396	2.328	2.356
DISEÑOS INDUSTRIALES	1.773	1.872	1.927	1.979
MARCAS	50.057	41.505	50.715	43.496

INDICADORES de PI de la OEPM

EVOLUCIÓN PATENTES NACIONALES

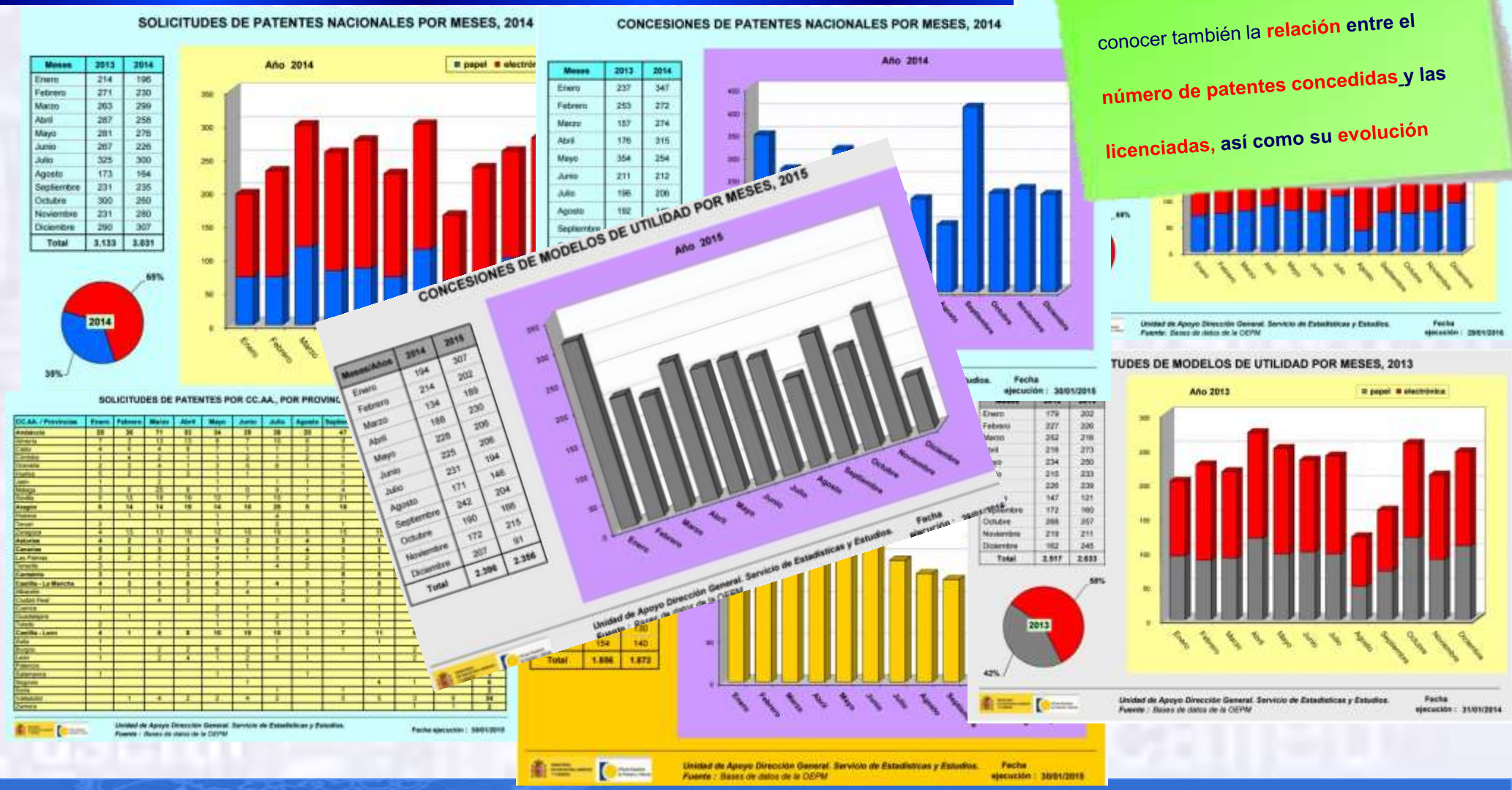


Fuente: OEPM

Oficina Española de Patentes y Marcas

INDICADORES de PI de la OEPM

Datos proporcionados por la **OEPM** muy **completos**, pero sería importante conocer también la **relación entre el número de patentes concedidas y las licenciadas, así como su evolución**



PRINCIPALES DATOS CONVOCATORIAS OTRI- INNCIDE (2008/2010/2011)

PRESUPUESTO (SUBVENCIÓN) — **23.500.000 €**

PERIODO EJECUCIÓN — **31/12/2008 - 31/03/2015**

NÚMERO BENEFICIARIOS — **86**

TIPO BENEFICIARIOS

UNIVERSIDADES	40
CENTROS TECNOLÓGICOS	29
ENTIDADES SANITARIAS	9
OPI´s	1
FUE	1
OTRAS ENTIDADES DE I+D+i	6

INDICADORES DE PI EN CONVOCATORIAS OTRI- I

Casi una cuarta parte del total de patentes solicitadas se licenciaron

CONVOCATORIAS 2008/2010/

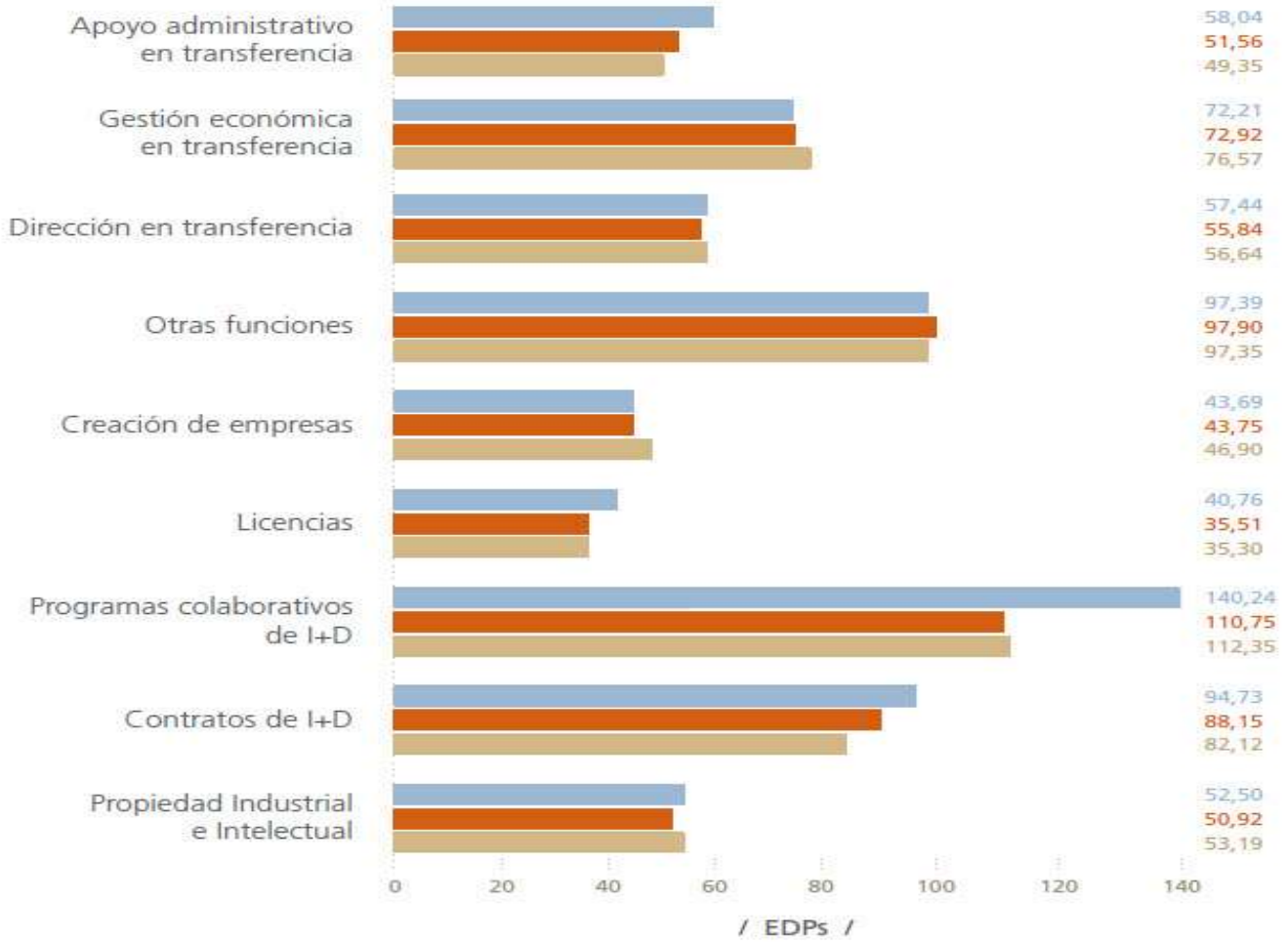
	COMPROMETIDAS	EJEC
PATENTES NACIONALES SOLICITADAS	3835	3916
EXTENSIONES INTERNACIONALES SOLICITADAS	1978	3115
CONTRATOS DE LICENCIA FIRMADOS	1654	1689
IMPORTE DE LAS REGALIAS OBTENIDAS POR LICENCIAS	29.882.677 €	33.843.618 €

INDICADORES de PI de la RED OTRI. Personal TC

RED OTRI UNIVERSIDADES

Personal en funciones de transferencia

Fuente: Encuestas I+TC 2012-2014. Número de respuestas en 2014: 55.



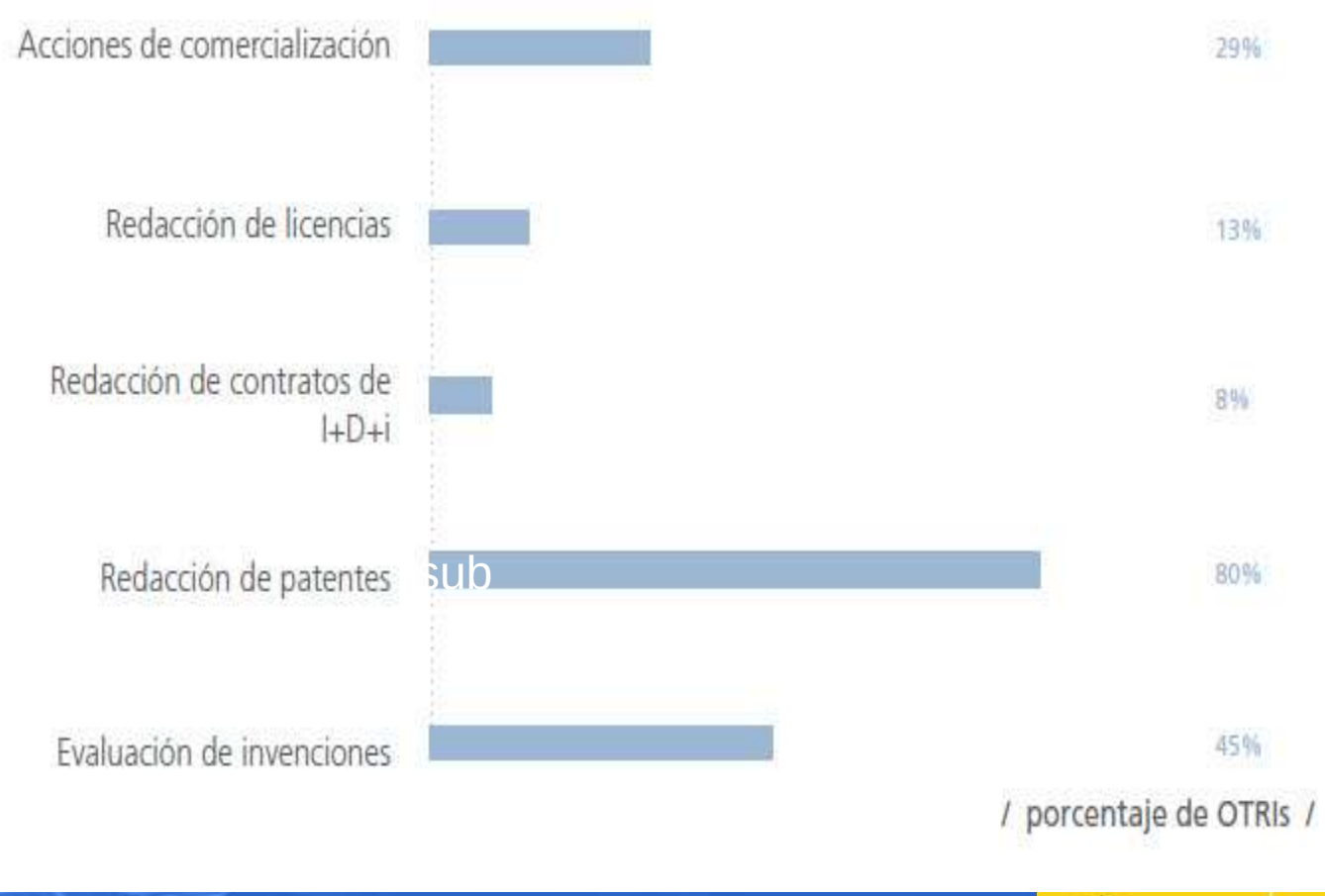
. Programas colaborativos
. ¿Acciones de vigilancia?
Incidencia directa en resultados

INDICADORES de PI de la RED OTRI. Subcontratación TC

RED OTRI UNIVERSIDADES

Gráfica 4.6.

Subcontratación de tareas de transferencia por la OTRI



Nuevos trámites LP: comunicación objeciones →
Δ de Personal o subcontratación

INDICADORES de PI de la RED OTRI. Concesiones Patentes

RED OTRI UNIVERSIDADES

Concesiones de patentes

Fuente: Encuestas I+TC 2010-2014. Número de respuestas en 2014: 63.

INDICADORES de PI de la RED OTRI. Gastos Reg. y Manten. Pat.

RED OTRI UNIVERSIDADES

Gastos pagados para registro y mantenimiento de patentes

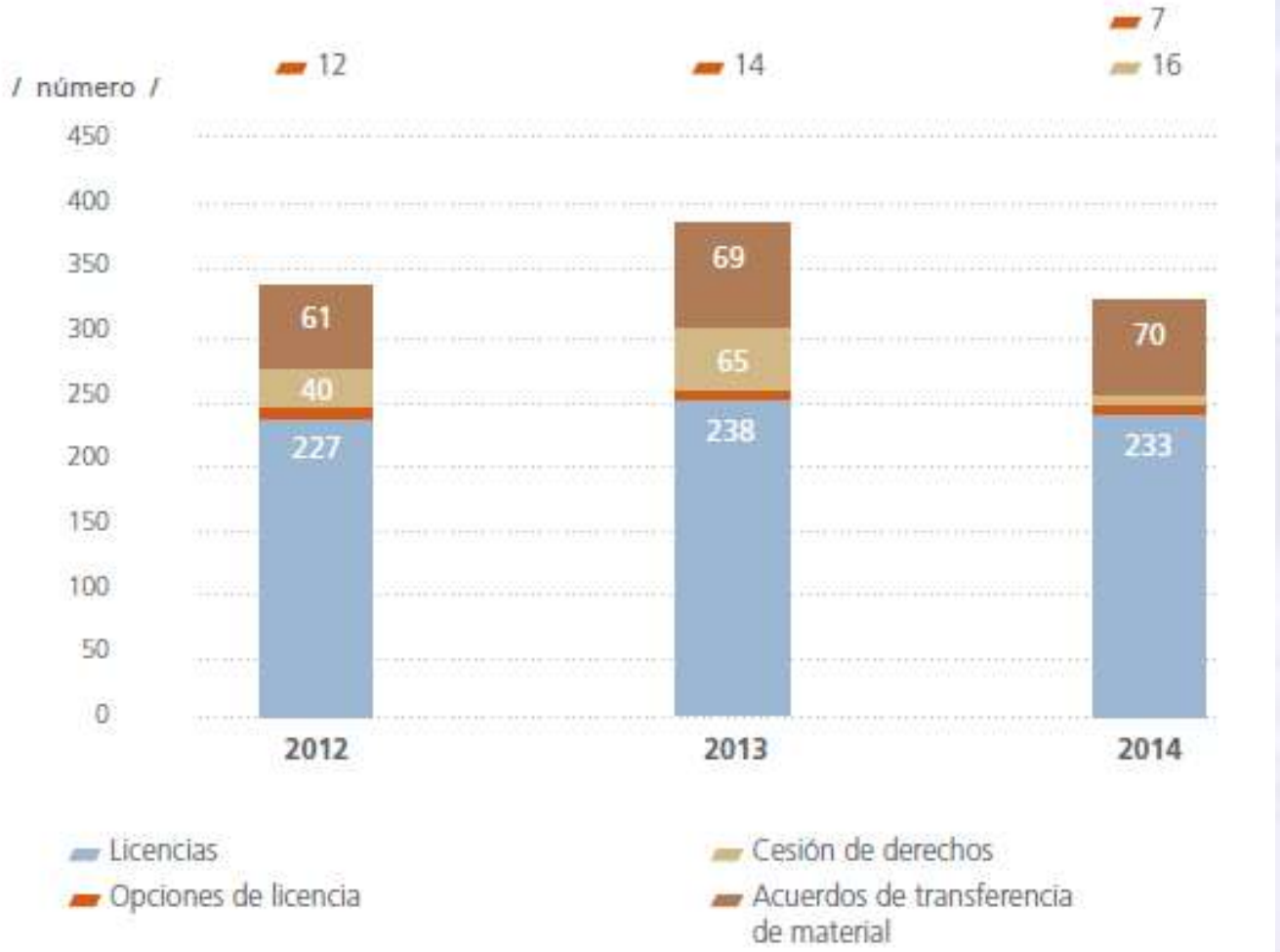
Fuente: Encuestas I+TC 2010-2014. Número de respuestas en 2014: 59.

INDICADORES de PI de la RED OTRI. Acuerdos Explotación PI

RED OTRI UNIVERSIDADES

Acuerdos de explotación de propiedad intelectual/ industrial, según la naturaleza del acuerdo

Fuente: Encuestas I+TC 2012-2014. Número de respuestas en 2014: 60.



Siete de cada diez acuerdos, lo son de licencia

INDICADORES de PI de la RED OTRI. Licencias e Ingresos

RED OTRI UNIVERSIDADES

Gráfica 6.8.

Licencias de resultados de investigación, según tipo de resultados

Fuente: Encuestas I+TC 2010-2014. Número de respuestas en 2014: 55.

Gráfica 6.10.

Ingresos procedentes de licencias y otros acuerdos de propiedad intelectual/ industrial

Fuente: Encuestas I+TC 2010-2014. Número de respuestas en 2014: 48.

El 50% de las licencias lo son de patentes y suponen más de la mitad de dichos ingresos

INDICADORES de PI de COTEC. Solicitudes origen español OEPM

Figura 1.57
Solicitudes de origen español en la OEPM
Variación relativa 2008-2014.
Fuente: OEPM (marzo 2016).

Δ Solicitudes de protección de diseños industriales podría indicar que se ha optado por introducir cambios para diferenciar productos, eligiendo el modo de innovación más sencillo, barato y rápido. **Δ M.U**

Declive en las **solicitudes de patentes nacionales de origen español**, y en las **solicitudes PCT**, crecieron hasta 2010, descendiendo progresivamente hasta llegar en 2014 a los valores de 2008.

INDICADORES de PI de COTEC. Patentes EPO primer solicitante español

Figura 1.58

Patentes europeas con primer solicitante español en la Oficina Europea de Patentes, 2006-2015.

Fuente: EPO Annual Report 2015 (marzo 2016).

SOLICITUDES

CONCESIONES

Un tercio de las solicitudes fructifican en una concesión. Los tres últimos años han supuesto un descenso respecto al nivel alcanzado en 2012. Repunte en 2015.

INDICADORES de PI de COTEC. Patentes triádicas

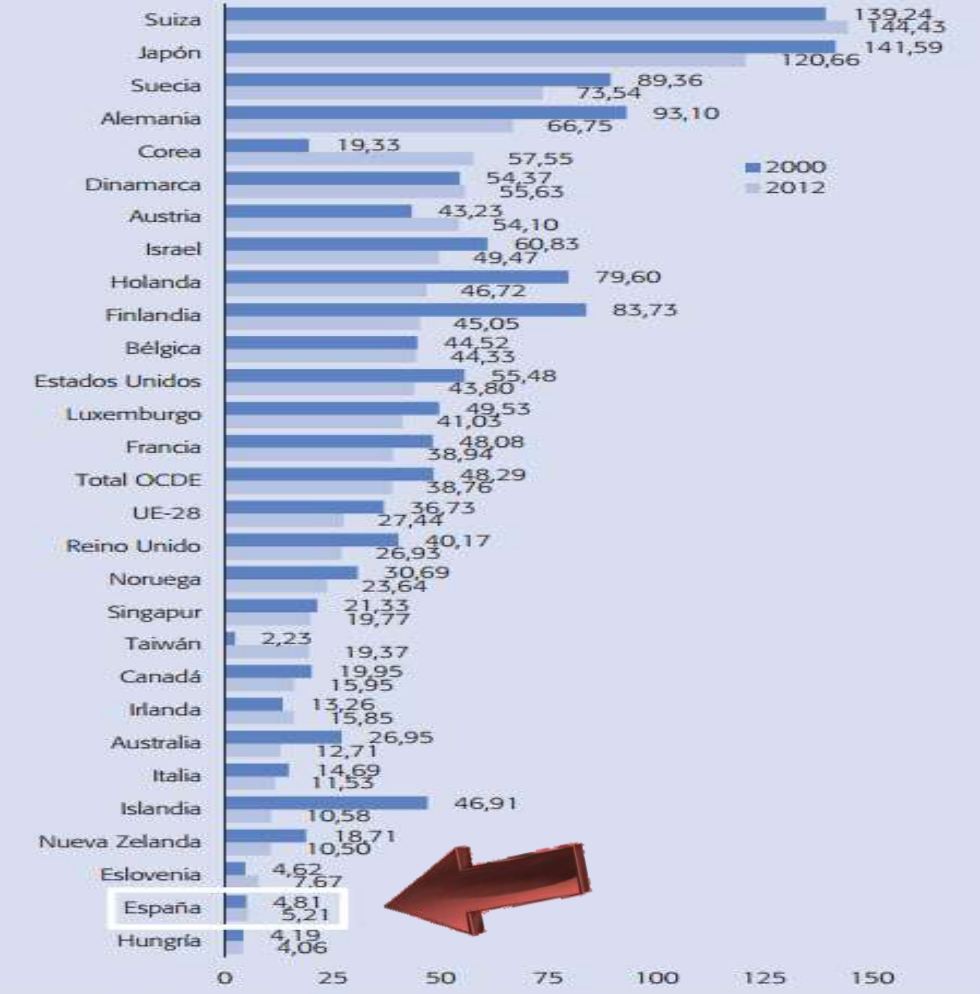
Gráfico I.42. Distribución de las patentes triádicas concedidas en porcentaje del total mundial (baja producción), 2000 y 2012[(a)]

Las patentes consideradas de **mayor valor comercial y de mayor significación a efectos de innovación**

(a) 2012: Estimaciones del Secretariado basadas en fuentes nacionales

Fuente: "Main Science and Technology Indicators. Volume 2014/2". OCDE (2015) y elaboración propia.

Gráfico I.43. Familias de patentes triádicas por millón de habitantes, 2000 y 2012

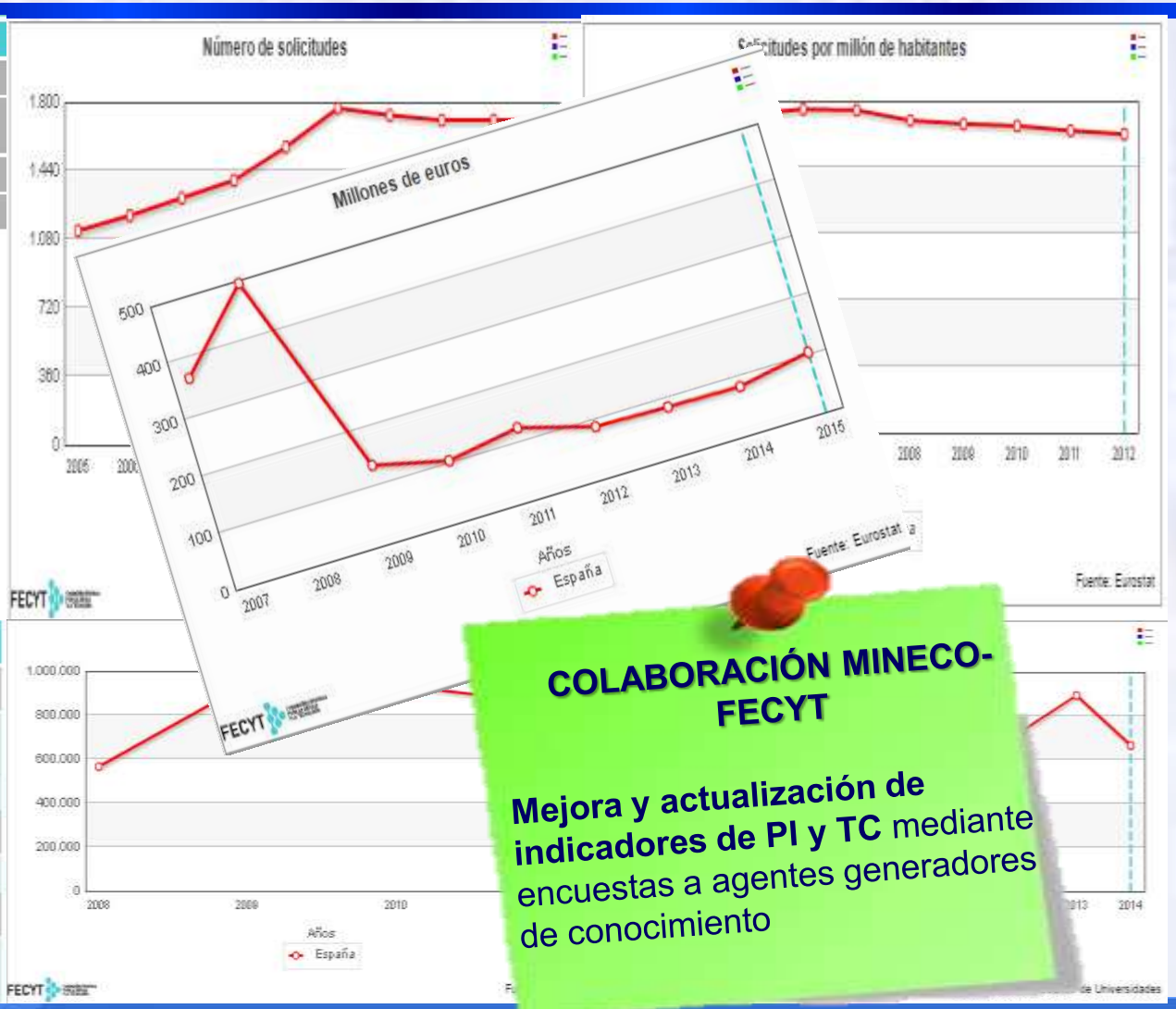


Fuente: "Main Science and Technology Indicators. Volume 2014/2". OCDE (2015) y elaboración propia. Tabla 55, segunda parte.

***Solicitud de patente europea + solicitud de patente japonesa + concesión de patente de los Estados Unidos**

INDICADORES de PI de la FECYT (ICONO)

- **Resultados**
  - Empresas innovadoras
  - Impacto económico de la actividad innovadora
  - Producción científica
  - Propiedad industrial
    - Concesiones de patentes con efectos en España
    - Solicitudes de patentes nacionales
    - Solicitudes PCT de origen español
    - Solicitudes y Concesiones de patentes por CCAA
    - Solicitudes de patentes europeas
    - Concesiones de patentes europeas de origen español
    - Solicitudes patentes EPO por cada millón de habitantes
    - Solicitudes de patentes según la naturaleza del solicitante
- **Transferencia de conocimiento**
  - Financiación
    - Financiación Pública de la Transferencia
    - Inversión en capital riesgo
  - Resultados
    - Número de spin-off creadas
  - Recursos Humanos
    - Personal investigador promotor de spin-off



COLABORACIÓN MINECO-FECYT

Mejora y actualización de indicadores de PI y TC mediante encuestas a agentes generadores de conocimiento

INDICADORES de PI del INE (ENCUESTA SOBRE I+D+i)

GRUPO TRABAJO EVALUACIÓN TC

ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

ENCUESTA SOBRE ACTIVIDADES EN I+D

INDICADORES de PI del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS)

E.5 Cooperación para actividades de innovación tecnológica en el periodo 2012-2014

La cooperación para la innovación consiste en la participación activa con otras empresas o entidades no comerciales en actividades de innovación. No es necesario que las dos partes extraigan un beneficio comercial. Se excluye la mera subcontratación de trabajos sin cooperación activa.

En el periodo 2012-2014, ¿cooperó su empresa en alguna de sus actividades de innovación con otras empresas o entidades?

SI ☐ NO ☐ → Pase al apartado **E.6**

E.5.1 Indique el tipo de socio con el que cooperó y el país donde está ubicado (Marque las respuestas que procedan)

Tipo de socio con el que cooperó	Su país	Otro país de Europa*	Estados Unidos	China e India	Los demás países
A. Otras empresas de su mismo grupo	☐	☐	☐	☐	☐
B. Proveedores de equipos, material, componentes o software	☐	☐	☐	☐	☐
C. Clientes del sector privado	☐	☐	☐	☐	☐
D. Clientes del sector público	☐	☐	☐	☐	☐
E. Competidores u otras empresas de su misma rama de actividad	☐	☐	☐	☐	☐
F. Consultores o laboratorios comerciales	☐	☐	☐	☐	☐
G. Universidades u otros centros de enseñanza superior	☐	☐	☐	☐	☐
H. Centros de investigación públicos o privados	☐	☐	☐	☐	☐
De estos centros, especificar si corresponden a:					
Organismos Públicos de Investigación	☐	☐	☐	☐	☐
Centros tecnológicos	☐	☐	☐	☐	☐
Centros de investigación de entidades sanitarias	☐	☐	☐	☐	☐

INDICADORES de PI del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS)

E.5.2 Indique la fórmula de colaboración empleada con cada tipo de socio (Marque las respuestas que procedan)

Tipo de socio con el que cooperó	Contrato de innovación colaborativa	Innovación bajo contrato/ Subcontratación	Consultoría Apoyo técnico	Otras
A. Otras empresas de su mismo grupo	☐	☐	☐	☐
B. Proveedores de equipos, material, componentes o software	☐	☐	☐	☐
C. Clientes del sector privado	☐	☐	☐	☐
D. Clientes del sector público	☐	☐	☐	☐
E. Competidores u otras empresas de su misma rama de actividad	☐	☐	☐	☐
F. Consultores o laboratorios comerciales	☐	☐	☐	☐
G. Universidades u otros centros de enseñanza superior	☐	☐	☐	☐
H. Centros de investigación públicos o privados	☐	☐	☐	☐
De estos centros, especificar si corresponden a:				
Organismos Públicos de Investigación	☐	☐	☐	☐
Centros tecnológicos	☐	☐	☐	☐
Centros de investigación de entidades sanitarias	☐	☐	☐	☐

INDICADORES de PI del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS)

G. Derechos de propiedad intelectual e industrial

G.1 En el periodo 2012-2014, ¿ha solicitado su empresa alguna patente para proteger sus invenciones o innovaciones tecnológicas?

SI ☐ NO ☐ → Continúe en el apartado G.2

↓

- Indique el número de patentes prioritarias solicitadas en 2012-2014 _____ _____
- Indique el número de patentes prioritarias solicitadas en 2012-2014 de acuerdo a las Oficinas de patentes en las que han sido presentadas.

Patente OEPM* _____ Patente USPTO* _____ Patente de otras oficinas _____

- Indique el número de patentes en vigor a 31 de diciembre de 2014 de acuerdo a las Oficinas de patentes en las que han sido presentadas.

Patente OEPM* _____ Patente USPTO* _____ Patente de otras oficinas _____

De éstas ¿cuántas de ellas son explotadas de manera directa por la propia empresa? _____

¿En qué importe cuantificaría dicha explotación directa en el ejercicio 2014? _____ €(sin decimales)

* OEPM: Oficina española de patentes y marcas. USPTO: Oficina americana de patentes y marcas.

G.2 En el período 2012- 2014, ¿su empresa?...

	SÍ	NO
... registró algún dibujo o modelo industrial?	☐	☐
... registró alguna marca?	☐	☐
... reclamó derechos de autor?	☐	☐
... registró alguna variedad vegetal?	☐	☐
... realizó algún acuerdo de transferencia de material?	☐	☐
... registró algún modelo de utilidad?	☐	☐
- de los cuales alguno europeo?	☐	☐
... registró algún software?	☐	☐
... realizó algún acuerdo de confidencialidad know-how?	☐	☐

INDICADORES de PI del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS)

G.3 En el periodo 2012-2014 ¿realizó su empresa alguna de las siguientes operaciones:...

	SÍ	NO
... adquisición de licencias* IN o compra de patentes, derechos de diseño industrial, derecho de autor o marcas registradas de otra empresa, universidad o centro de investigación?	☐	☐
... concesión de licencias* OUT o venta de patentes, derechos de diseño industrial, derechos de autor o marcas registradas a otra empresa, universidad o centro de investigación?	☐	☐

* Se excluyen las licencias de software rutinario para ordenadores tales como sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo...

Licencia IN: adquisición de una licencia o derecho de uso de un producto o tecnología para fines I+D, industriales y comerciales.

Licencia OUT: concesión de una licencia o derecho de uso de un producto o tecnología para fines I+D, industriales y comerciales

Si ha respondido NO a ambas preguntas, pase al **apartado G.4**

G.3.1 Indique el número de licencias adquiridas y/o concedidas y su importe en 2014 según el tipo:

	Número	Importe (€ sin decimales)
Licencia nacional IN		
Licencia nacional OUT		
Licencia internacional IN		
Licencia internacional OUT		

Licencia IN: adquisición de una licencia o derecho de uso de un producto o tecnología para fines I+D, industriales y comerciales.

Licencia OUT: concesión de una licencia o derecho de uso de un producto o tecnología para fines I+D, industriales y comerciales.

INDICADORES de PI del INE (ENCUESTA SOBRE ACTIVIDADES EN I+D)

7. Divulgación de los resultados de I+D

Señale los medios utilizados por el centro para la transmisión a l

		NO
1. Publicaciones nacionales		
2. Publicaciones internacionales		
3. Artículos publicados en revistas científicas		
6. Conferencias		

Sería interesante modificar el cuestionario de I+D **(OPI´s, Universidades, Entidades Sanitarias)**, **introduciendo cuestiones de PI**, que ya se introdujeron en el cuestionario de empresas

INDICADORES de PI del INE (ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS)

LICENCIAS INTERNACIONALES 2014

	NUMERO	IMPORTE (miles de euros)
LICENCIAS IN		40.335
LICENCIAS OUT	1.685	71.173

Se adquieren 3 veces más licencias internacionales de las que se conceden, aunque el **importe de las que se conceden es casi el doble de las adquiridas**

*Licencia IN: Adquisición de una licencia o derecho de uso.
Licencia OUT: Concesión de una licencia o derecho de uso.

RANKINGS

INDICADORES DE PI EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES

Ranking Shanghai

No tienen en cuenta aspectos relacionados con patentes

- Calidad de la Docencia. Antiguos alumnos de una institución con premios Nobel y medallas Fields
- Calidad del Profesorado.
- Producción Investigadora (Artículos publicados).
- Rendimiento per Cápita. Rendimiento académico per cápita de una institución

INDICADORES DE PI EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES

Ranking QS

No tiene en cuenta aspectos relacionados con patentes

- Reputación académica
- Reputación de los empleadores
- Ratio de estudiantes por facultad
- Citaciones por facultad
- Ratio de personal docente/investigador internacional
- Ratio de estudiantes internacionales

INDICADORES DE PI EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES

Ranking Times Higher Education (THE)

No se tienen en cuenta aspectos relacionados con patentes

Tiene en cuenta los ingresos provenientes de actuaciones con la industria

- Enseñanza (Ambiente educativo)
- Investigación (volumen, los **ingresos** y reputación)
- Citas (Influencia de las investigaciones)
- Proyección internacional (empleados, estudiantes e investigación)

INDICADORESDE PI EN LOS RANKINGS NACIONALES

Ranking CYD

- Fondos privados
- Publicaciones con empresas
- **Patentes concedidas**
- **Solicitud de patentes con empresas privadas**
- **Ingresos por licencias**
- Spin-offs
- Publicaciones citadas en patentes
- Ingresos de Formación Continua

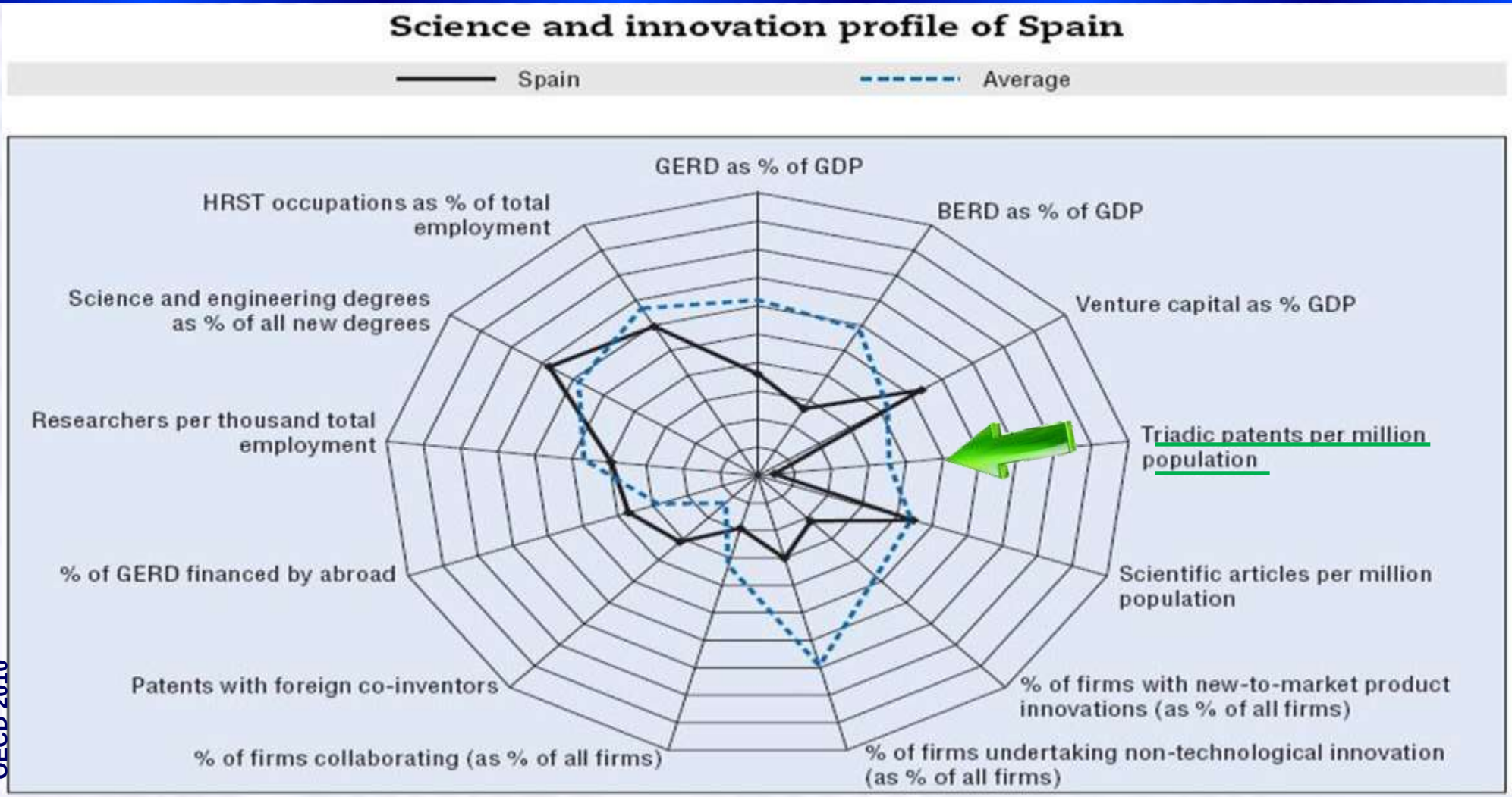
UTILIZACIÓN DE LA PI EN LOS RANKINGS NACIONALES

U-Ranking (Fundación BBVA)

Valora los siguientes aspectos:

- **Ingresos licencias**
- Ingresos prestación de servicios y contratos
- Ingresos formación continua
- **Patentes**
- **Patentes tríadicas**

INDICADORES DE PI UTILIZADOS POR LA OCDE



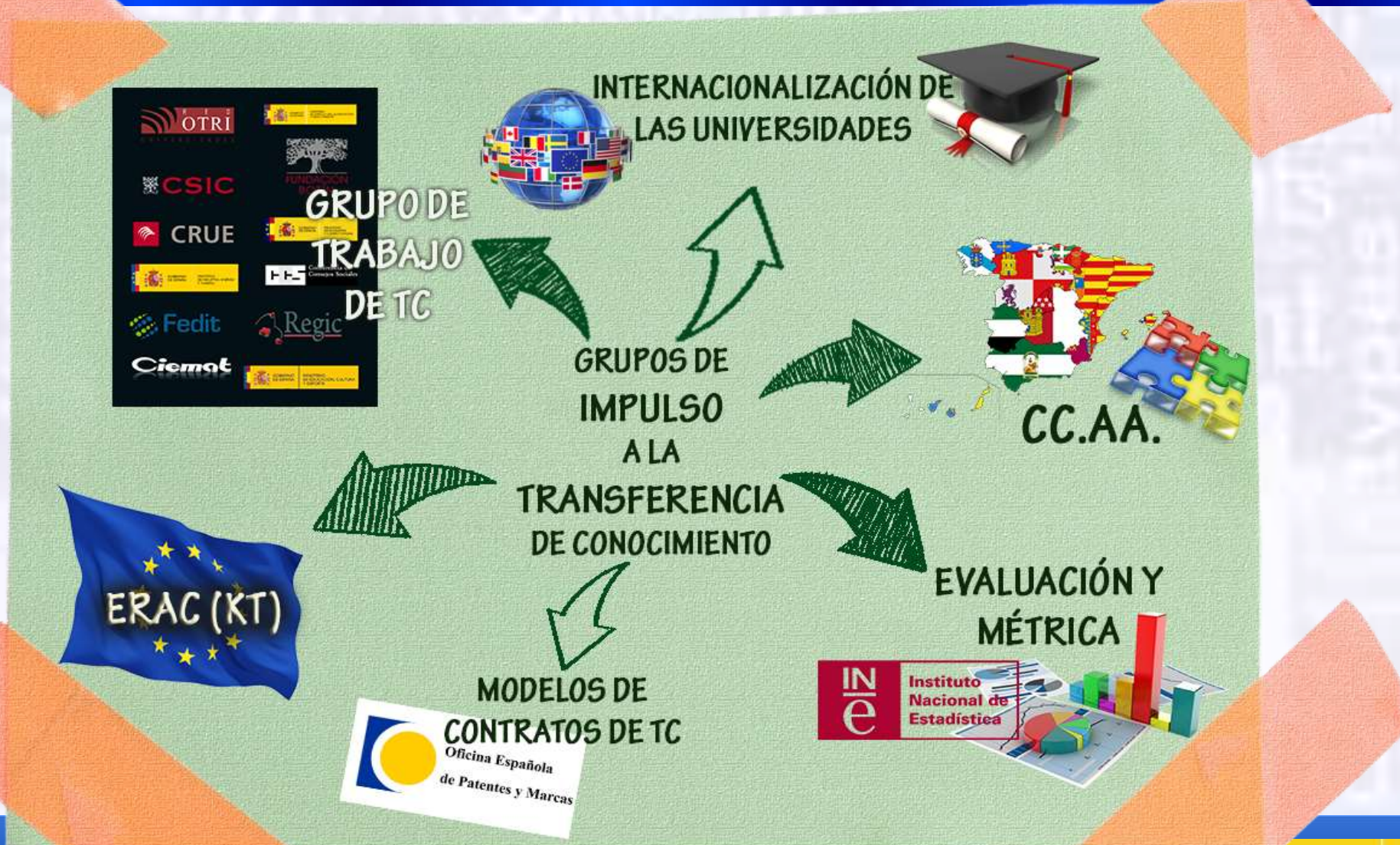
OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2010 ©
OECD 2010

*Familia de patentes triádicas (OCDE) solicitud de patente europea + solicitud de patente japonesa + concesión de patente de los Estados Unidos

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

HOJA DE RUTA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

GRUPOS DE IMPULSO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO



MEDIDAS DINAMIZADORAS PARA IMPULSAR LA TC

GRUPO TRABAJO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

- RR.HH
- INCENTIVOS
- COLABORACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
- TEJIDO EMPRESARIAL
- SINERGIAS REGIONALES Y LOCALES/COORDINACIÓN DE AGENTES
- DIVULGACIÓN Y CULTURA
- EVALUACIÓN Y MÉTRICA
- GERENCIALES E INSTITUCIONALES
- ORGANIZATIVAS
- MODELO ESTRUCTURAL DE TC

MEDIDAS DINAMIZADORAS PARA IMPULSAR LA TC, RELACIONADAS CON LA PI

E.2.2 EVALUACIÓN Y MÉTRICA: **MEDICIÓN DE RESULTADOS DE TC A TRAVÉS DE INDICADORES**

G.2.2 GERENCIALES E INSTITUCIONALES:

REGULAR TITULARIDAD DE RESULTADOS DE I+D

O.2.1 **PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS TIPO** PARA LA GESTIÓN DE LOS RESULTADOS DE I+D

I.1.2. **INCENTIVOS ECONÓMICOS**: ASIGNACIÓN ROYALTIES A INVESTIGADORES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

EVALUACIÓN Y MÉTRICA: MEDICIÓN DE RESULTADOS DE TC A TRAVÉS DE INDICADORES

MEDICIÓN DE RESULTADOS DE TC A TRAVÉS DE INDICADORES

LO QUE NO SE MIDE ES DIFÍCIL DE MEJORAR

Importante **conocer el grado de actividad de transferencia de conocimiento**, para lo cual es necesario disponer de **indicadores objetivos sobre la evolución de la TC**.

Gran parte de los **indicadores** de resultados utilizados en **ayudas públicas**, están relacionados en gran medida con los **derechos de propiedad industrial**, estos tienen importancia para la **evaluación ex-post**.

FUENTES DE INFORMACIÓN DE INDICADORES DE PI

INDICADORES

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

REGULAR TITULARIDAD DE RESULTADOS DE I+D

INVENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN DE EMPLEO O DE SERVICIOS

Invenciones Laborales

Reducción del plazo que tiene un empleado que realice una invención para informar a su empleador, anteriormente tres meses, ahora será **un mes.**

Empresario y empleado deberán colaborar para la efectividad de los derechos reconocidos,.

Mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado que mediante su explotación como **secreto industrial** ofrezcan al empleador una posición similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, darán **derecho a reclamar del empleador una compensación razonable** tan pronto como explote la propuesta.

INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN

NEW

NTIDADES DE VESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN PROPIA

´ DE ENTES

PERSONAL INVESTIGADOR

- Personal investigador definido como tal en la Ley de la Ciencia Tecnología e Innovación (LCTI);
- **Personal técnico** considerado en dicha Ley como personal investigador y;
- **Personal técnico de apoyo**, que en la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación resulte igualmente equiparado al personal investigador.

¿ESTAMOS PREPARADOS?

dicho marco

comercial de la invención

Reparto de los beneficios obtenidos con su explotación

Titularidad de las invenciones (procedimiento)

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

PROCEDIMIENTOS Y CONTRATOS TIPO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESULTADOS DE I+D

PROCEDIMIENTO EN INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN

NEW

Atribución a las **Entidades Públicas** cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones

Obligación de **comunicar** **al autor o autores** de la invención

Decisión de **mantener o no sus derechos** sobre la misma, dentro de los **3 meses** siguientes a comunicación invención

PROCEDIMIENTO EN INVENCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL INVESTIGADOR DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN

NEW

Titularidad de las invenciones resultado de la investigación propia

ENTIDADES PÚBLICAS

Presentar la correspondiente **solicitud de patente** sobre la invención

Secreto industrial. Se Reserva el derecho de utilización exclusiva

Entidad Pública a la que resulte de aplicación el RD 55/2002 tendrá derecho a una **licencia no exclusiva, intransferible y gratuita** además de una participación del 20% en los beneficios que se obtengan de la explotación de la invención.

igador autor podrá
ntar en su propio nombre
olicitud de patente sobre
nción

CONTRATOS TIPO

GRUPO TRABAJO MODELOS DE CONTRATO DE TC

Surge por la **necesidad de que las universidades, OPI´s y las pequeñas y medianas empresas** cuenten con modelos de contratos de este tipo.

Acuerdo de confidencialidad

Acuerdo de Transferencia de Material

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

INCENTIVOS ECONÓMICOS

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA RD 55/2002

MOTIVACIÓN

EQUIPARAR LA SITUACIÓN DE LOS OPI Y LAS UNIVERSIDADES EN RELACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DE SU PERSONAL

IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS PATENTES DE LOS OPIS, RECONOCIENDO ECONÓMICAMENTE A SUS INVESTIGADORES

MEJORAR EL NIVEL DE RETORNOS ECONÓMICOS DE LA I+D+i EN ESPAÑA A TRAVÉS DE LICENCIAS DE PATENTES

ASPECTOS A MEJORAR

CUESTIONES QUE LA NUEVA NORMATIVA NO ABORDA

NO impone la **obligatoriedad** de **inscribir** todos los actos o **negocios jurídicos**, relacionados con la **transmisión** o **licencia de la patente**, si bien se establece que éstos **solo surtirán efectos** frente a terceros **de buena fe desde** que hubieren sido **inscritos** en el **Registro de Patentes**

CUESTIONES QUE LA NUEVA NORMATIVA NO ABORDA

Naturaleza pública o privada que adquiere el título de la patente; **tamaño** de la misma; y si tiene **carácter nacional, europeo o internacional**

Condiciones económicas de la cesión

Esta información, **permitiría disponer y explotar datos acerca de la transmisión de patentes**, que hasta el momento no ha estado disponible.

CONCLUSIONES

CUESTIONES POSITIVAS DE LA LEY A EFECTOS DE LA TC

EXIGENCIA INFORME PREVIO

Δ DE LA CALIDAD DE LAS PATENTES

MÁS INTERÉS DEL MERCADO!!

ASPECTOS A MEJORAR

BONIFICACIÓN DEL 100% DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS

DEMOSTRANDO QUE SE HA PRODUCIDO EXPLOTACIÓN DE LA INVENCIÓN

NO PROSPERÓ LA BONIFICACIÓN A OPI´s y CC.TT

ELIMINACIÓN PATENTES CURRICULARES

90% DE LAS PATENTES SE TRAMITABAN SIN SOMETIMIENTO A EXAMEN PREVIO

DEL 10% DE LAS PATENTES QUE SE SOMETÍAN, EL 60% TENÍAN ORIGEN EN LA UNIVERSIDAD

CUESTIONES POSITIVAS DE LA LEY A EFECTOS DE LA TC

EL EXAMINADOR PODRÁ DIRIGIRSE AL SOLICITANTE

INDICACIÓN DE FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR UNA BÚSQ
DE TÉCNICA ANTERIOR SIGNIFICATIVA

SURGIRÁN MÁS COMUNICACIONES DE OBJECIONES QUE REQUERIRÁN RESPUESTA DE LOS SOLICITANTES

SE REQUERIRÁ MÁS PERSONAL ESPECIALIZADO O MÁS PRESUPUESTO PARA SUBCONTRATAR ESTE SERVICIO

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD
GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

NUEVA LEY DE PATENTES

(Ley 24/2015 de 24 de julio)

¿QUÉ OPINA EL SECTOR EMPRESARIAL?

DC Servicios Jurídicos

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 Julio de 2016

ÍNDICE

Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes

Parte III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

Conclusiones sobre la opinión de Repsol respecto a la nueva Ley de Patentes

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

PARTE I. Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI.

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

Parte I: Repsol. Cómo somos

Repsol es una compañía energética integrada y global con amplia experiencia en el sector, que desarrolla, en todo el mundo, actividades de:

- **Upstream:** Exploración y Producción de petróleo y gas natural

  La estrategia de Usptream se desarrolla fundamentalmente en 3 áreas geográficas clave: Norteamérica, Latinoamérica y Sudeste asiático.

- **Downstream:** Refino, Marketing, GLP, Química y Nuevas Energías.

  La actividad de Downstream consiste en el suministro y trading de crudos y productos, el refino del petróleo, la comercialización de productos petrolíferos, la distribución y comercialización de GLP, la producción y comercialización de productos químicos y el desarrollo de nuevas soluciones de energía.

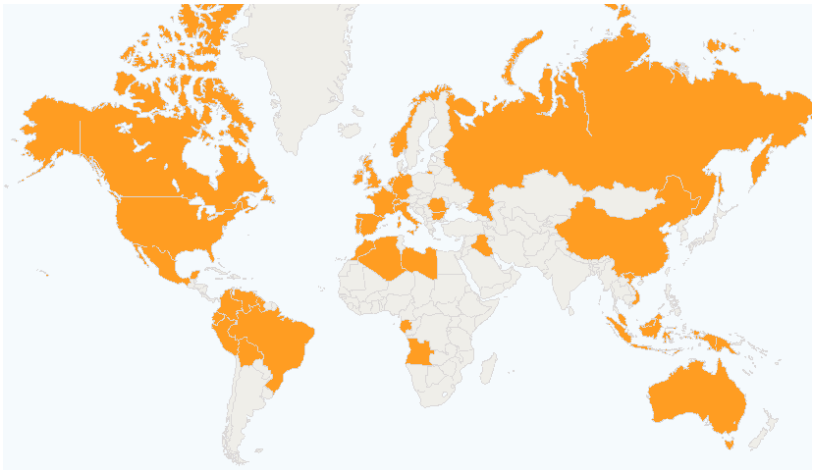
  - Las inversiones de más de 4.000 millones de euros en complejos industriales nos convierten en los más eficientes de Europa.
  - Contamos con 4.700 estaciones de servicio en España, Portugal, Perú e Italia

Buscamos el bienestar de las personas y respondemos a criterios de sostenibilidad

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

REPSOL – Su equipo

- El equipo Repsol está formado por más de **25.000 personas** de 80 nacionalidades, presentes en más de 40 países.
- Más de 1.200 teletrabajadores
- 600 empleados con capacidades diferentes

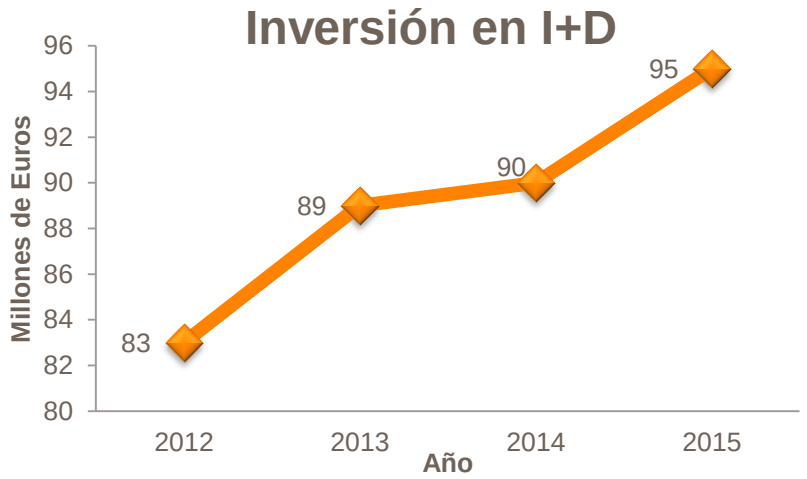


La diversidad nos da una ventaja competitiva para afrontar el futuro, atrayendo, desarrollando y reteniendo el talento.
Somos un equipo comprometido con la sociedad que busca las mejores soluciones energéticas a través de proyectos innovadores y retadores

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI

- Repsol apuesta por la innovación en un entorno económico complicado y un sector muy competitivo. Esto se refleja en el hecho de que hemos ido aumentando la inversión en I+D a lo largo de los años.
- Repsol considera que el desarrollo tecnológico en nuestro sector es crucial para satisfacer de forma sostenible la demanda de energía global.



- En Repsol consideramos que la innovación es necesaria para crear valor para la compañía y adquirir ventaja competitiva. Nuestra máxima es: “Inventemos el futuro”.

Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI

- Repsol cuenta con una importante capacidad de investigación , apostando también por **trabajar en red** mediante alianzas tecnológicas con universidades, centros tecnológicos y firmas tecnológicas de reconocido prestigio. En 2015 se llevaron a cabo 113 acuerdos con estas instituciones y se participó en 24 proyectos promovidos por la UE o la Administración Española.
- Repsol, a través de su Fundación, promueve el Fondo de Emprendedores, una incubadora dirigida a apoyar a proyectos empresariales que aporten soluciones innovadoras en materia de energía, eficiencia y ahorro energético.

Centro Tecnológico de Repsol. Móstoles

Technology Houston Hub

- En 2015 Repsol lanzó la tercera edición del programa INSPIRE open innovation con la participación de la comunidad científica (universidades y centros tecnológicos) para captar propuestas de soluciones disruptivas en el sector de la energía.

Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI

- Proyecto INSPIRE
- Fondo de Emprendedores
- Energy Ventures

Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI

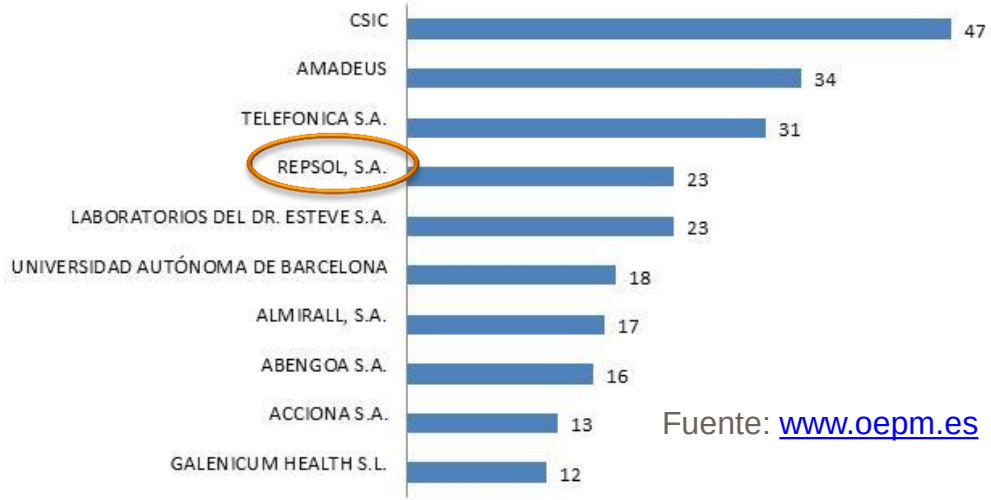
- La Propiedad Industrial e Intelectual se ha constituido en un factor clave para el posicionamiento de una Compañía y en su toma de decisiones a nivel estratégico.

- Las empresas necesitan:
  - Innovar
  - Proteger sus desarrollos
  - Proteger su imagen y renombre

Parte I: Repsol. Empresa innovadora que apuesta por la protección mediante PI

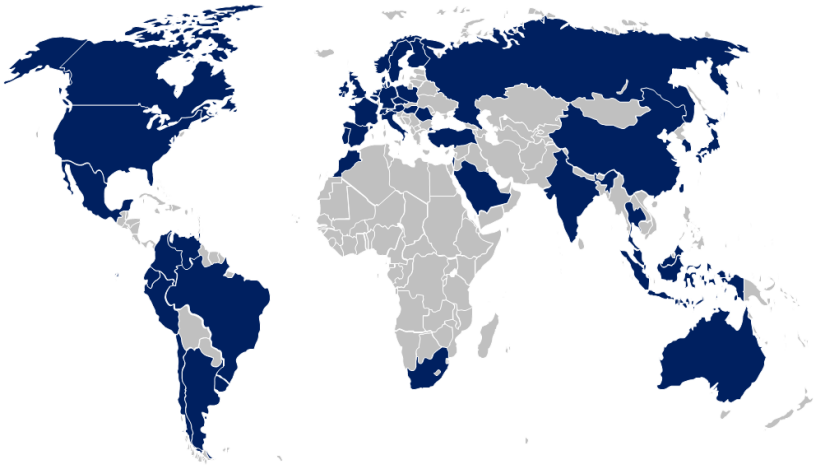
- Repsol reconoce la importancia de proteger los desarrollos realizados mediante propiedad industrial.

TOP Solicitantes Españoles de Patentes Europeas 2015



Fuente: www.oepm.es

Países en los que Repsol tiene alguna patente en vigor



PARTE II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes.

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes

1. El examen sustantivo será obligatorio en lugar de opcional como con la LP actual.

   Se pasa a un modelo de patentes fuertes, pues la Oficina Española de Patentes y Marcas realiza un examen sustantivo o de fondo del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), basándose en un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita.

2. El IET habrá que pedirlo y abonarlo en el momento de presentar la solicitud en lugar de a los 15 meses como con la LP actual.
3. Nuevo procedimiento de oposición post-concesión.
4. Limitación post concesión de las patentes en vía administrativa, a petición de su titular

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes

¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

1. A favor de un sistema de patentes robustas que aumente la seguridad jurídica y que favorezca a las empresas realmente innovadoras:

- En Repsol buscamos proteger nuestras invenciones con patentes fuertes, no nos interesan las patentes curriculares.
- Estamos en contra de la existencia de monopolios injustificados.
- Creemos que es eficiente evitar litigios innecesarios para proteger nuestros derechos frente a patentes de terceros no válidas.
- Será necesario que la OEPM elabore los informes dentro del plazo de prioridad y con la debida calidad.

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes

¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

2. A favor de que se haga la tramitación más ágil, con un procedimiento más cercano al europeo que permite disponer de información valiosa sobre la patentabilidad de la invención en pocos meses.

- Dispondremos, con mayor antelación, de la información necesaria y relevante para decidir mantener nuestra solicitud y/o patentar en el extranjero dentro del año de prioridad, permitiéndonos una mejor estrategia de internacionalización empresarial. De esta manera dispondremos de dicha información antes de tomar la decisión de extender la protección a más territorios.

- El aumento del coste inicial que puede suponer la obligatoriedad del examen de fondo no es relevante respecto a la inversión en I+D que hay detrás de cada invención.

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes

¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

3. Consideramos positiva la incorporación de las oposiciones post-concesión.

- Se agiliza el procedimiento de concesión de patentes.
- Se da mayor flexibilidad a terceros para intervenir en el proceso de concesión de patentes, dándoles la oportunidad de ser parte activa en el proceso si se considera que la patente concedida no es válida.
- Se trata de una medida de control de calidad.

Parte II: Nueva ley: Modificaciones relativas a las patentes

¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

3. Limitación post concesión.

- Se limita la patente, ante un conocimiento sobre el estado de la técnica desconocido durante la tramitación, para hacerla más robusta.
- Procedimiento simple, rápido y económico
- Se evitan disputas sobre la validez de la patente y crea seguridad jurídica para los terceros

PARTE III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad.

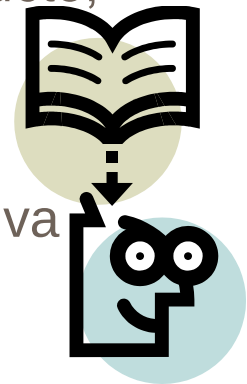
© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

Parte III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad

1. Se exigirá a los modelos de utilidad novedad absoluta en lugar de novedad en el territorio español como en la actual LP.

2. Se amplía el ámbito de la materia protegible mediante modelos de utilidad a “composiciones”, lo que implica cualquier producto, incluyendo composiciones químicas.

3. Se incluye la obligatoriedad de solicitar el IET para poder emprender acciones de defensa de los derechos de exclusiva que otorga.



Parte III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad

¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

1. Entendemos que el requisito de novedad relativa existente en la LP actual está superado por el entorno actual en el que las nuevas tecnologías hacen accesible la información de manera global.

2. Creemos que es positiva la flexibilidad que nos otorga el poder proteger mediante modelo de utilidad nuestras composiciones químicas pero nos preocupa el que terceros puedan obtener modelos de utilidad con “discutible nivel de actividad inventiva” para composiciones químicas que puedan interferir con nuestros derechos.

Parte III: Nueva ley: Modificaciones relativas a los modelos de utilidad

¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

3. El exigir la realización del IET para poder emprender acciones legales contra terceros entendemos que es una buena medida para dotar de mayor validez a estos títulos.

PARTE IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

1. Asuntos procesales:

- Jurisdicción: Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

- Tramitación. Dada la especial complejidad de esta materia, se amplía el plazo general de 20 días existente en la Ley de Enjuiciamiento Civil para contestar a una demanda, a 2 meses, y lo mismo para formular reconvención o contestar a la misma.

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

2. Invenciones laborales:

- Se aclara el régimen jurídico de las invenciones laborales, se simplifica su procedimiento y se busca aumentar la seguridad jurídica en este ámbito.
- Importancia al deber de información recíproca.
- En el caso de que la aportación del trabajador a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente a su contrato o relación de trabajo, tendrá derecho a una remuneración/ compensación suplementaria.

- Si el trabajador no está contratado para investigar pero obtiene una invención relacionada con su actividad profesional y gracias a los medios o a los conocimientos adquiridos en la empresa, el empresario puede decidir entre obtener la titularidad o reservarse un derecho de utilización de la invención, debiendo en ambos casos compensar económicamente al trabajador.

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

2. Invenciones laborales:

- En los casos de que el empleado tenga derecho a una compensación económica justa, ésta podrá consistir en una participación en beneficios.

- Mejoras técnicas no patentables (secreto industrial) que ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial, el empleado tendrá derecho a una compensación razonable.

- Presunción iuris tantum del carácter laboral de la invención, dentro del año tras extinción contrato laboral.

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

3. Disposiciones adicionales:

- Bonificación del 50% de las tasas para Universidades Públicas. Bonificación del 100% si acreditan explotación económica real y efectiva de la patente o modelo de utilidad.

Parte IV: Nueva ley: Otras modificaciones: asuntos procesales, invenciones laborales, disposiciones adicionales.

¿Qué opinamos en Repsol respecto a estos cambios?

1. Entendemos que se trata de medidas razonables encaminadas a otorgar mayor seguridad jurídica y flexibilidad en los procesos judiciales.

2. Establece de manera más precisa el marco de este tipo de invenciones y aumenta la seguridad jurídica. Se establece un deber de información y de colaboración mutua.

3. Consideramos positivo incentivar a las Universidades a proteger sus desarrollos y sobre todo a explotarlos económicamente lo que puede ayudar a “sacar del ámbito universitario” las invenciones hacia el ámbito empresarial y de ahí a la sociedad.

Conclusiones sobre la opinión de Repsol respecto a la Nueva Ley de Patentes

- Norma que **agiliza y acelera** el procedimiento para el registro de patentes y modelos de utilidad.
- **Eleva la exigencia sobre la inventiva,** en materia de patentes pero, a la vez, ofrece más seguridad jurídica tanto a los titulares como a los terceros, evitando disputas y litigios innecesarios.
- Como se va a exigir que todas las patentes pasen el examen, las empresas, antes de desarrollar o invertir en una investigación **comprobarán el estado de la técnica** a nivel mundial.
- Se **moderniza** el título de modelo de utilidad.
- Se logra una **mejor definición** en el régimen de invenciones laborales.

Conclusiones sobre la opinión de Repsol respecto a la Nueva Ley de Patentes

Se pueden traducir en beneficios para la sociedad: menor carga en los tribunales (anulaciones), menor carga administrativa, mejor sistema de protección de la I+D lo que se traduce en un mayor incentivo para hacer I+D y divulgarla presentando solicitudes de patente, lo que a su vez facilita la innovación, etc.

Se persigue obtener un sistema de patentes de mayor solidez, equiparándonos a los sistemas de patentes más innovadores como el europeo y promoviendo la obtención de títulos sólidos para los solicitantes. De esta forma, confiamos en que la entrada de la Ley de Patentes L24/2015 mejorará el prestigio del sistema de patentes español.

GRACIAS

© Repsol, S.A. DCSJ. Subdirección Propiedad Industrial e Intelectual. 15 de Julio de 2016

PROTECCION DE LA INNOVACION

UIMP 15 Julio 2016

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

ENISA

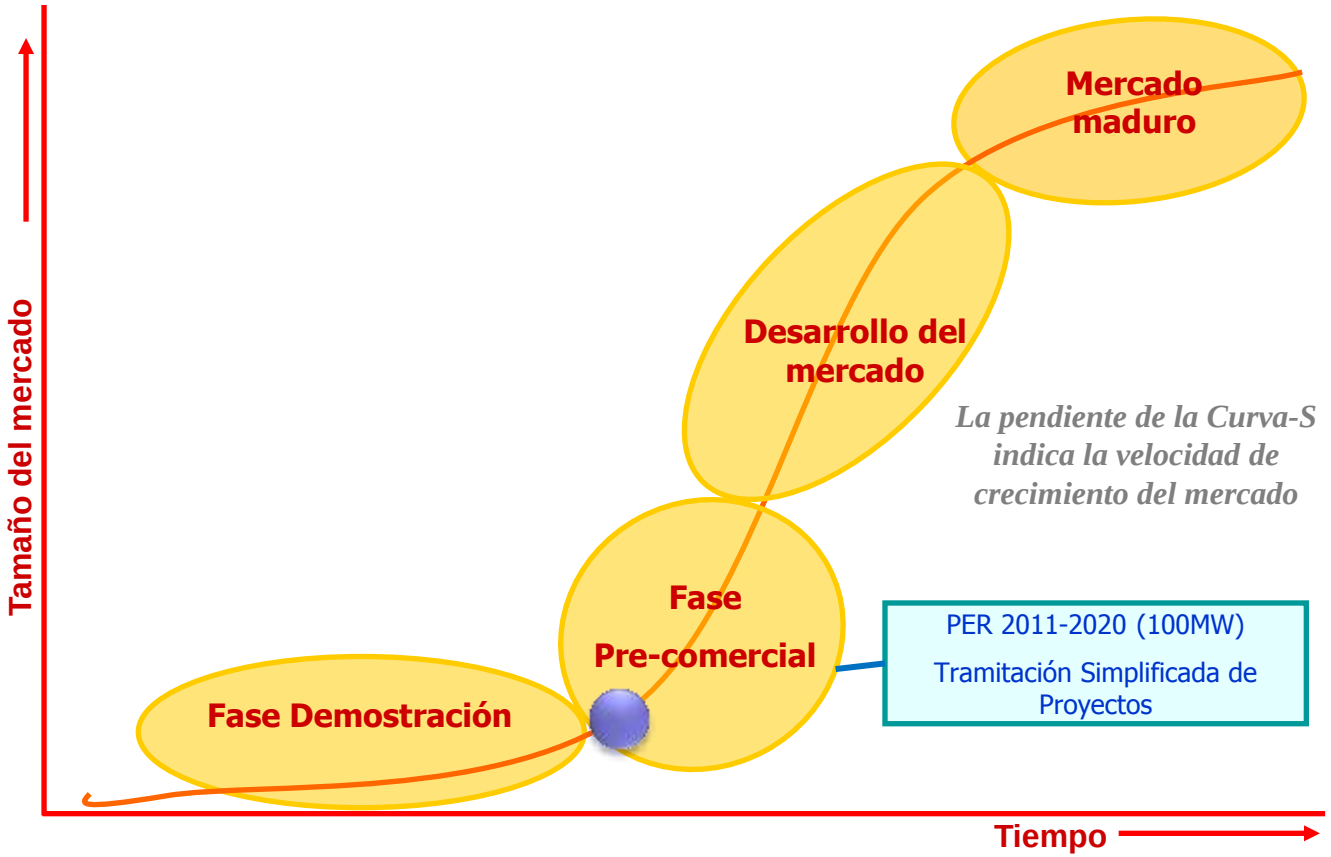
WEDGE

- Start-up tecnológico en el sector de la energía marina.
- Constituída en 2008 con capital 100% español (Equipo Emprendedor)
- Energía Marina (¨Undimotriz¨)
- Innovación: Sistema de Generación Eléctrico (Convertidor)
- Sello PYME Innovadora (MINECO)

TECNOLOGIA

- ✓ Solución: Sistema de Generación Lineal de elevada potencia específica
- ✓ Fiabilidad: Accionamiento directo
- ✓ Ausencia de mantenimiento efectivo adicional
- ✓ Simplicidad: Alta densidad → máquina **compacta**, más **simple, mas robusta** y más **económica**
- ✓ Escalabilidad: Fácilmente **escalable** en potencia

ENERGIA UNDIMOTRIZ



TRL 8-9: FUNCIONALIDAD/FIABILIDAD

- ✓ ***Laboratorio: Cedex/Ciemat***
  - ➢ Finalizados: 2010
  - ➢ Estáticos/Dinámicos
  - ➢ Eficiencia: 85%

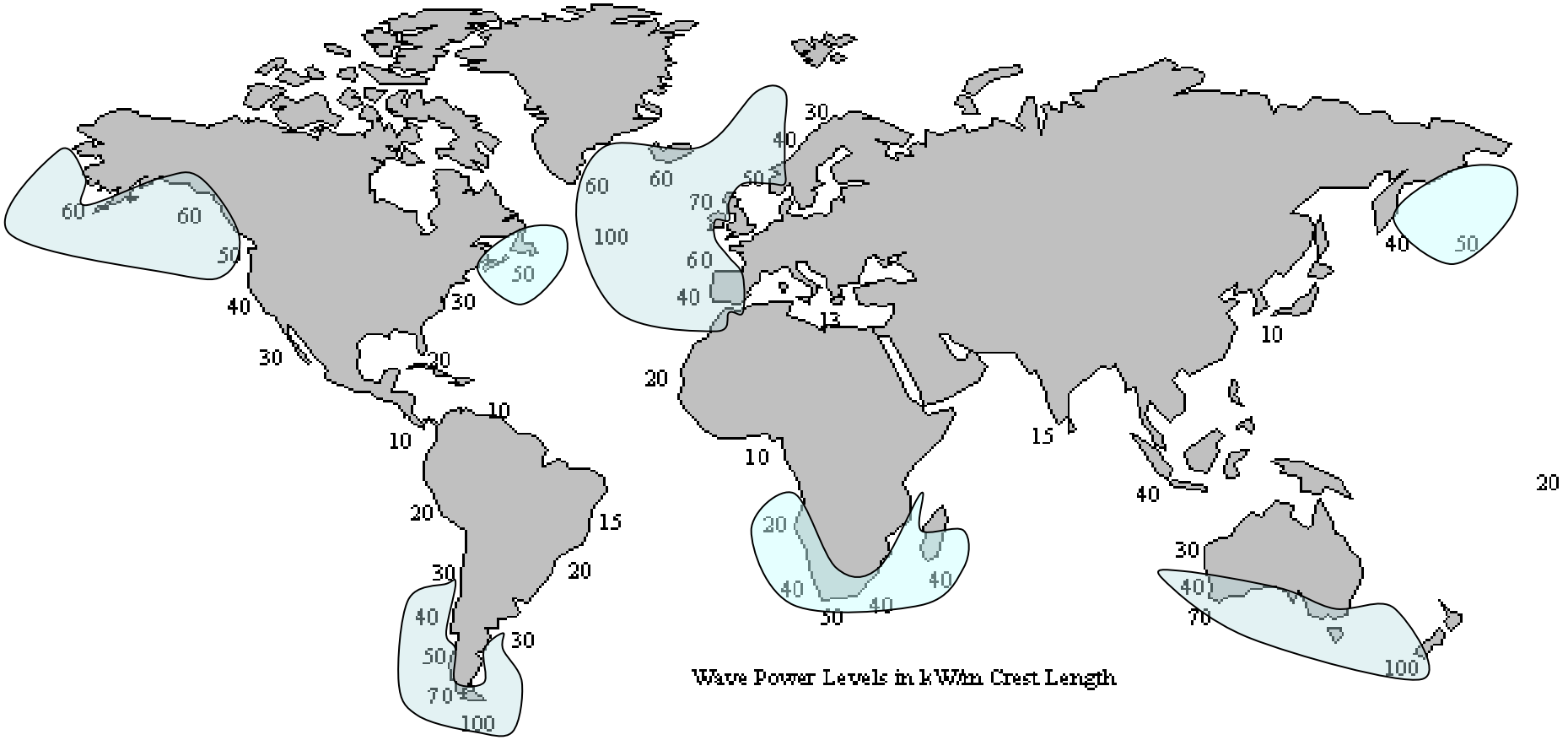
- ✓ ***Marina: Proyectos Undigen-Undigen+***
  - ➢ Proyecto Undigen-MINECO (2011-14)
  - ➢ Proyecto Undigen+ (2014-16)
  - ➢ Objetivos: Funcionalidad/Fiabilidad

PROYECTO UNDIGEN

- ✓ Consorcio: WEDGE/FCC/CIEMAT/PLOCAN
- ✓ PROGRAMA INNPACTO-2011 (MINECO)
- ✓ Botadura Convertidor (W1): 15 Enero 2014
- ✓ Ensayos dique ¨pre-deployment¨ (2 meses)
- ✓ ¨Deployment¨/Puesta en Marcha: Marzo-Junio 2014
- ✓ W1 (200kW) instalado a 1 milla de la costa de la Isla de Gran Canaria
- ✓ Ensayos (Enero 2014-Actualidad): Generación!!!

ZONA DE ENSAYOS (PLOCAN-Gran Canaria)

MERCADO POTENCIAL



PROPIEDAD INDUSTRIAL

https://youtu.be/H9UjWI5b_z0

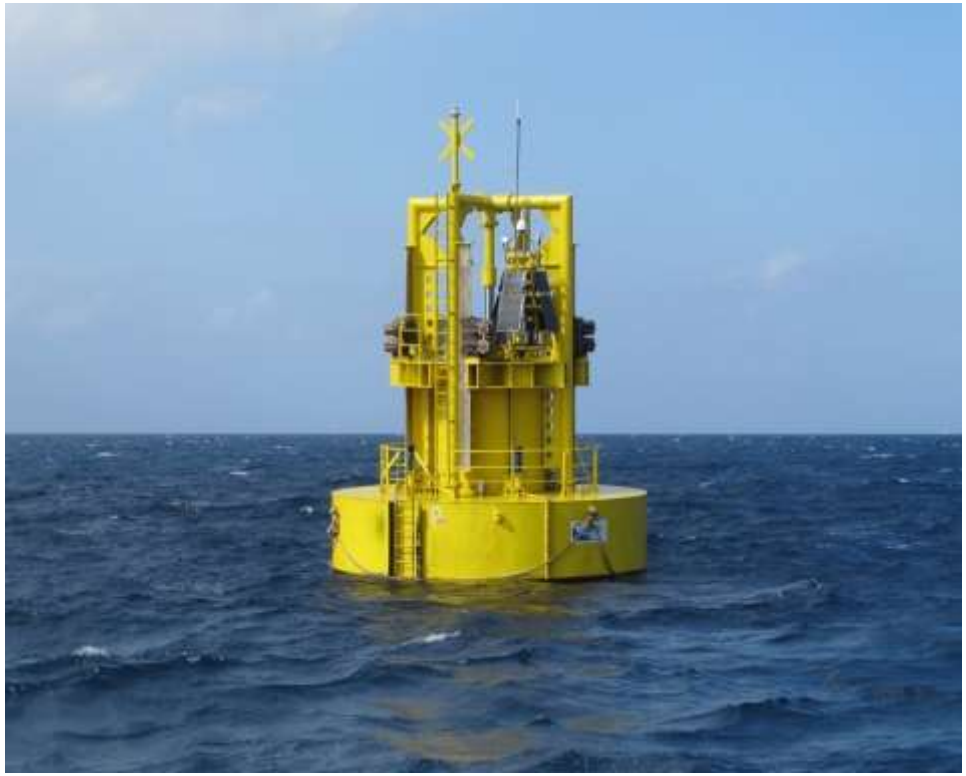
- Patente ¨Generador/Motor Lineal de Reluctancia Conmutada¨ (OEPM): P-200602943
- Extensión Internacional (PCT)
- Protección: España, U.S., Japón, Australia, Canadá, Sudáfrica, China, Chile, Taiwán, Rusia, Indonesia, Nueva-Zelanda, México.
- Tramitación: EPO, Brasil, India, etc.

NUEVO MARCO LEGAL (PATENTES)

- Equiparación Legislación Países Entorno
- Examen Sustantivo (obligatorio)
- Necesidad de Respuesta-Potencial Colapso (OEPM)
- Solidez Patentes
- Eficacia Resoluciones-Seguridad Jurídica

CONCLUSIONES PRACTICAS

- Activo Principal: ¨Know-how¨
- Inversión (l/p)
- Soporte Externo (Profesionales Especializados)
- Necesidad de dotar de medios humanos & materiales (OEPM)
- Impacto Significativo en ¨Start-up´s¨/PYMES:
  Costes (Tasas)/Inversiones asociadas/Acuerdos Comerciales



RIDING THE WAVE OF CLEAN ENERGY

Luis Gavela
Calle Isabel Torres 11 (Modulo 11), Santander (Cantabria) PCTCAN
Email: lgavela@wedgeglobal.com