



# CUESTIONES DE ACTUALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA OEPM

**M<sup>a</sup> José de Concepción Sánchez**



# Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial





## Traslado del IET al solicitante

- **Objetivos y compromisos de la OEPM**
  - 1. Ofrecer un servicio competitivo y eficaz a nuestros usuarios.**
  - 2. El tiempo es fundamental a la hora de plantear una estrategia empresarial.**
  - 3. Una vez que el solicitante dispone del Informe sobre el Estado de la Técnica, y a la luz de su contenido, puede tomar decisiones de comercialización.**



# Tratado de Derecho de Patentes

- El 1 de junio de 2000, la Conferencia Diplomática para la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes, convocada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y en la que participaron 140 Estados soberanos, adoptó por consenso el Tratado sobre el Derecho de Patentes, que entró en vigor el 28 de abril de 2005.



# Tratado de Derecho de Patentes

- En España ha entrado en vigor el 6 de noviembre de 2013.
- El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) tiene como objetivo armonizar los requisitos de forma o contenido de la solicitud estipulados por las oficinas nacionales y procedimientos para evitar su pérdida por incumplimiento de formalidades.



# Tratado de Derecho de Patentes

- En particular, el PLT establece:
  - requisitos mínimos que debe tener una solicitud para la obtención de una fecha de presentación
  - otorgar al titular la oportunidad para formular observaciones y efectuar modificaciones con el fin de que su patente no sea revocada o invalidada sin haber hecho uso de este derecho.



# Tratado de Derecho de Patentes

- un solo conjunto uniforme de requisitos internacionales de forma.
- formularios uniformes aceptados por todas las oficinas.
- mecanismos para evitar la pérdida involuntaria de derechos a raíz del incumplimiento de un plazo.
- restauración del derecho de prioridad.



# Tratado de Derecho de Patentes

- principios básicos para la puesta en marcha de la presentación electrónica de solicitudes.
- Las Partes Contratantes del PLT deben cumplir las disposiciones en materia de patentes que estipula el Convenio de París. Especial atención al derecho de presentar una solicitud en otro país miembro en el plazo de los 12 meses desde la fecha de prioridad.



# Tratado de Derecho de Patentes

## ➤ Alcance del Tratado:

- Las disposiciones del PLT se aplican a las solicitudes de patente y a las patentes nacionales y regionales, así como a las solicitudes internacionales que se presenten en virtud del PCT una vez iniciada la “fase nacional”.



# Tratado de Derecho de Patentes

## ➤ En conclusión:

- El PLT pretende armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas nacionales o regionales de patentes para la presentación de solicitudes de patentes nacionales o regionales, el mantenimiento de las patentes, así como ciertos requisitos adicionales relativos a las patentes o a las solicitudes de patente.



## Programa de la OEPM de subvenciones. Año 2013. Fomento de patentes y modelos de utilidad españoles

**Crédito presupuestario:** 206.530 €

**Objetivo:** Apoyar financieramente el acceso a la Propiedad Industrial de la PYME y de las personas físicas con el fin de mejorar sus condiciones competitivas.

**Destinatarios:** Pymes y personas físicas con excepción de aquellos que hayan solicitado el aplazamiento del pago de tasas.

**Concepto subvencionable:** Tasa de solicitud de un modelo de utilidad y Tasa de solicitud y del Informe sobre el Estado de la Técnica de una solicitud de patente nacional. Dichas solicitudes deben haberse presentado ante la OEPM y no tener una prioridad nacional anterior. Dichas solicitudes se subvencionarán una vez que la patente o el modelo de utilidad haya sido publicado (2010 y hasta el 4 de mayo de 2012). Subvencionable hasta el 90% de la cuantía.



## Programa de la OEPM de subvenciones. Año 2013. Fomento de patentes y modelos de utilidad en el exterior

**Crédito presupuestario:** 3.360.631€

**Objetivo:** Fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior para mejorar la competitividad de las empresas en el mercado de fuera de España:  
**internacionalización.**

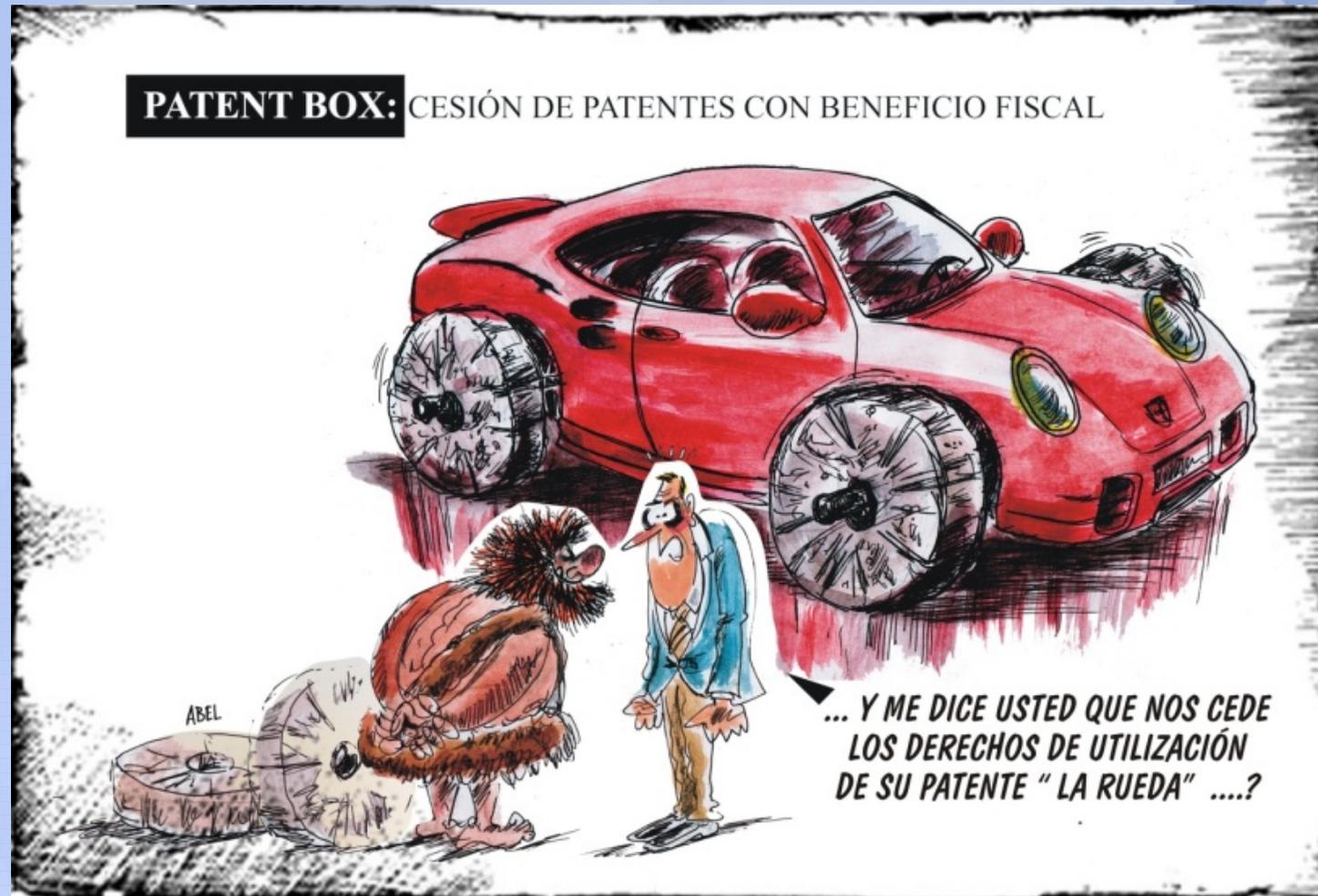
**Destinatarios:** Empresas, Personas físicas y Organismos Públicos

**Concepto subvencionable:**

- Extensiones de una patente o modelo de utilidad español ante oficinas extranjeras (solicitud, búsqueda, examen, concesión y traducciones).
- Vía **PCT**: Solicitud, búsqueda y examen preliminar siempre que la OEPM haya sido Oficina receptora, ISA o IPEA.
- Vía  **europea**: Solicitud, búsqueda, exceso de reivindicaciones, examen, concesión, anualidades, validaciones en otros países y traducciones siempre que la OEPM haya sido Oficina receptora o que tenga prioridad española.
- Subvencionable hasta el 80% de la cuantía y el 90% para PYME y persona física



# La propiedad Industrial “rentable”





# Activos de Propiedad Industrial

- ¿Qué requisitos para la protección se cumplen?
- ¿Qué alcance se le va a dar a la protección? Es decir, nacional o internacional

**Costes**

- Costes de la protección, tasas de solicitud, trámite y mantenimiento.
- Este parámetro se tiene muy en cuenta para el alcance internacional de la protección

**Protección**

**Competitividad**

- Ventajas competitivas que nos va a proporcionar la protección.

**Ingresos**

**Valorización**

**Comercialización**

- Planes comerciales
- Valor económico del producto
- Estrategias de venta



# Proceso de Innovación y Propiedad Industrial

IDEA

INVESTIGACION Y  
DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Defensa de secretos  
comerciales y la  
información confidencial

Acuerdos o  
cláusulas de  
confidencialidad

Medidas de  
seguridad

Obtención de los  
derechos de protección  
PI

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

**Cumplimiento  
derechos de PI**

MERCADO

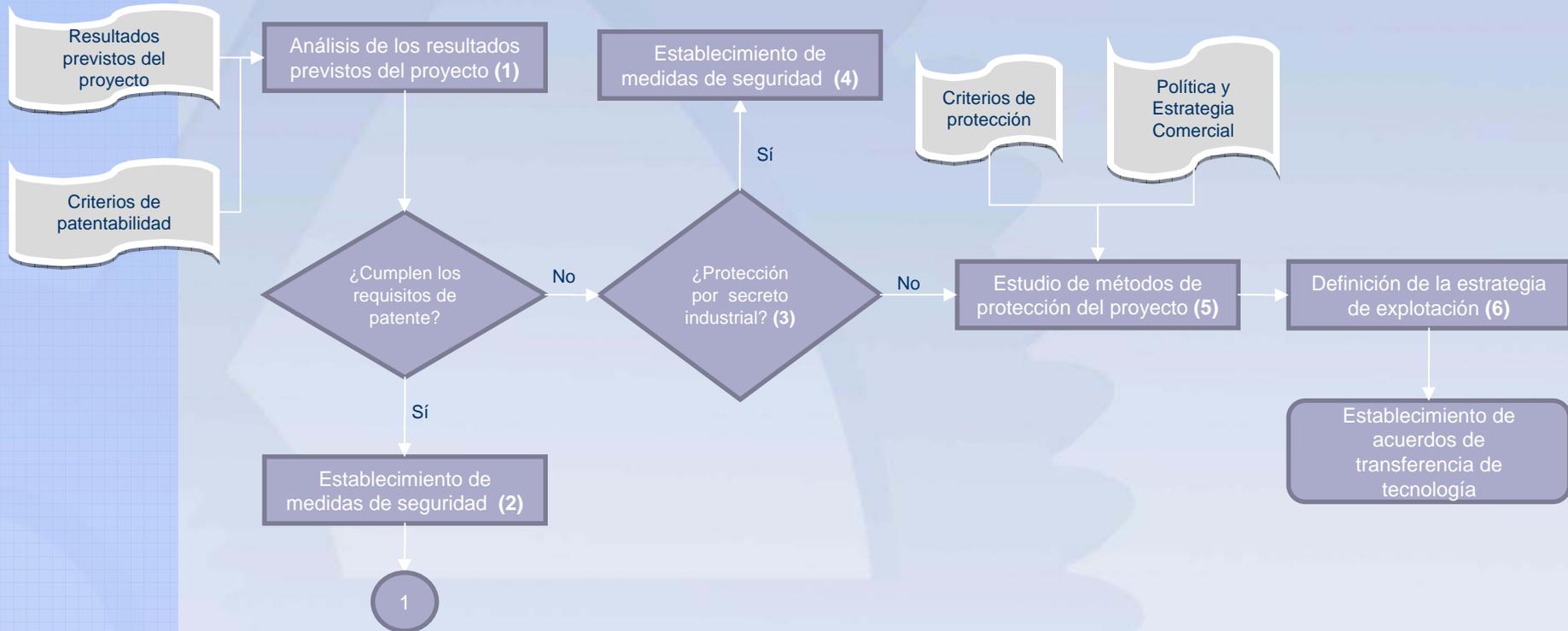
Presentación de  
marcas

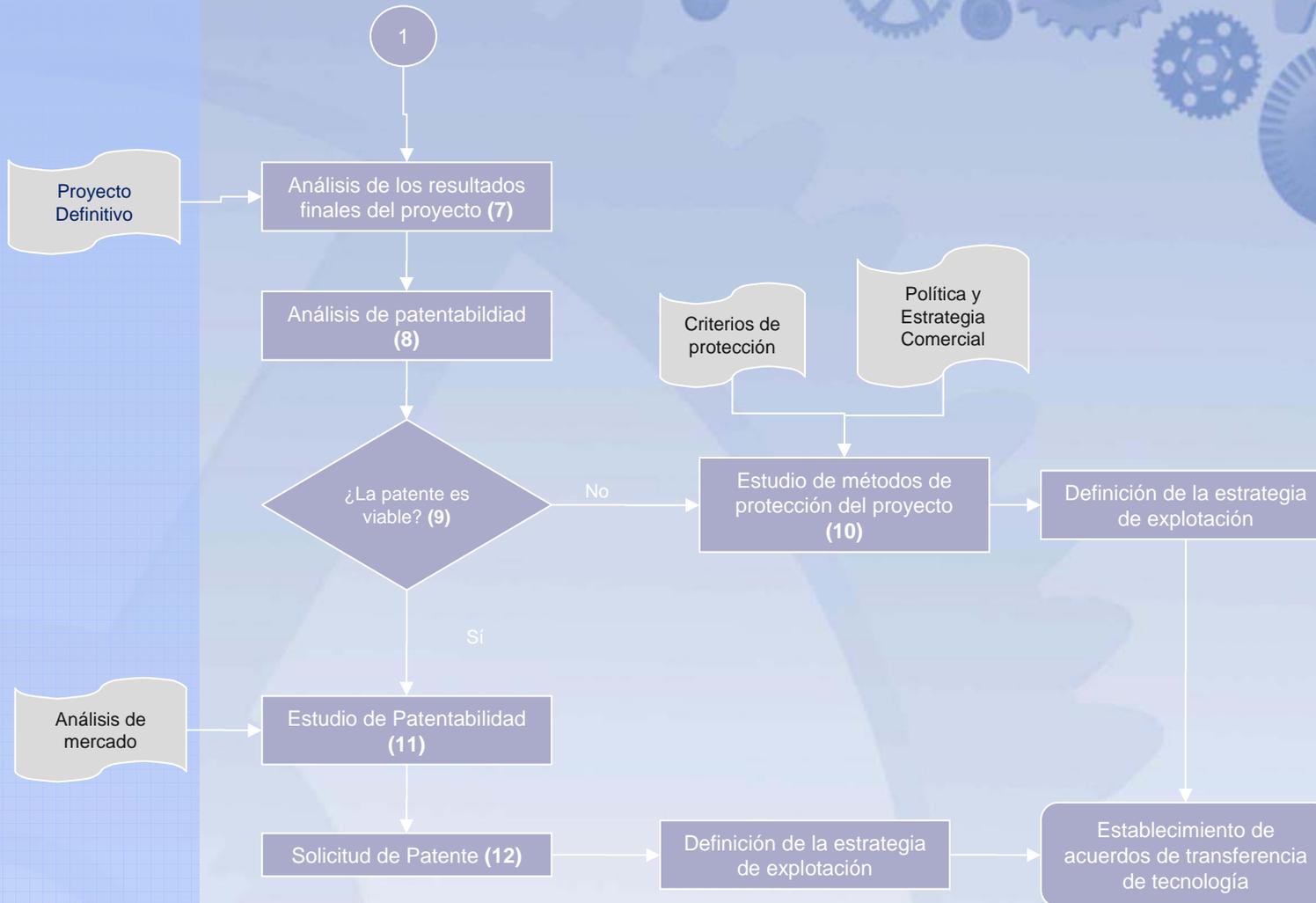


El proceso de decisión sobre el mecanismo de protección de la Propiedad Industrial es un elemento de gran importancia, así como los factores y criterios que intervienen en él. En este sentido, vamos a ver un proceso **real** de análisis y decisión sobre el criterio y estrategia a aplicar.

El proceso parte de proyectos, tanto habituales de la empresa, como de Investigación y desarrollo de forma específica.

## Caso práctico de proceso de decisión de mecanismo de protección

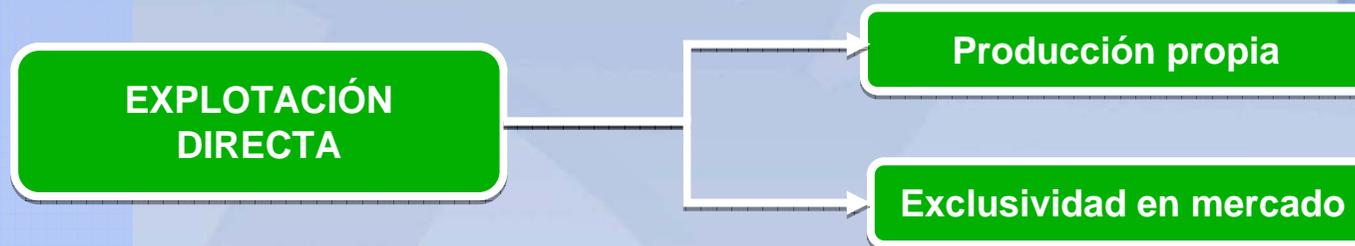




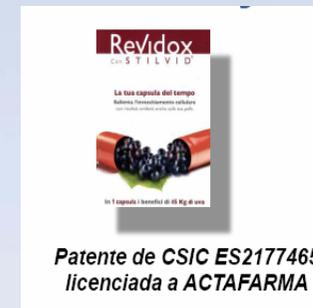
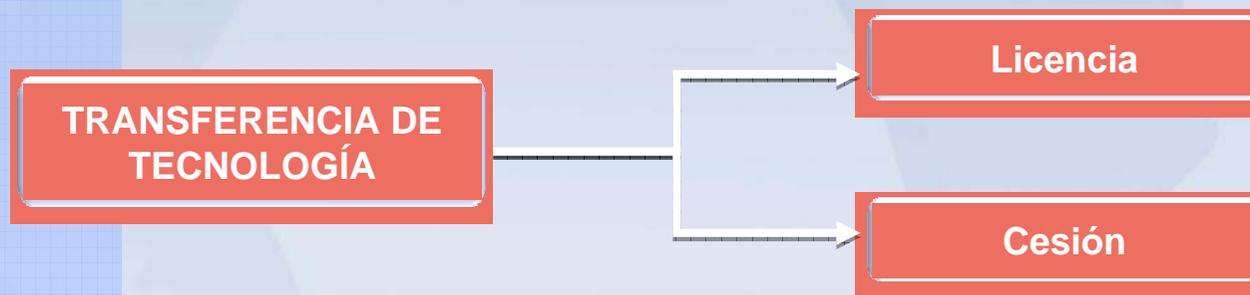


## MODOS DE EXPLOTACIÓN

El desarrollo de nuevas tecnologías o soluciones técnicas puede explotarse de varias formas posibles, de hecho, como se ha comentado antes, el modo de explotación puede condicionar el tipo de protección. En este sentido, tenemos los siguientes modos de explotación del resultado de la actividad innovadora.:



La propia empresa realiza la explotación y comercialización de los productos protegidos por los derechos de Propiedad Industrial e intelectual con medios propios. Este mecanismo tiene la ventaja de que la Empresa gana exclusividad en el mercado. Sin embargo, tiene el inconveniente de que el riesgo asociado es alto, dado que los recursos necesarios suelen ser elevados.



La explotación se realiza alquilando, o vendiendo, los derechos de propiedad industrial e intelectual a un tercero, o bien, trabajando conjuntamente y disponiendo de la titularidad compartida. Tiene la principal ventaja de que el riesgo es compartido por varias compañías.



# Transferencia de tecnología

## ➤ MODOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En términos generales, se habla de Transferencia de Tecnología, tanto para la adquisición, como la venta de tecnología. En ambos casos, los modos de transferencia y el tratamiento son los mismos.

### LICENCIA

Los acuerdos de Licencia se traducen en que el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual objeto del acuerdo autoriza a un tercero la utilización de la tecnología a cambio de una cantidad económica. En este caso, se mantienen los derechos, tratándose simplemente de **una autorización de uso**.

Un ejemplo característico de Acuerdos de Licencia de Tecnología son las **Licencias de Software**, o las licencias sobre Patentes.



# Transferencia de tecnología

## CESIÓN

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

Quando se lleva a cabo una **cesión**, en el caso de derechos de propiedad industrial es necesario comunicar la transferencia de la titularidad de los derechos al organismo competente. Por ejemplo, cuando se realiza una **cesión** de una patente, es necesario comunicarlo a la Oficina Española de Patentes.





## Apoyo al emprendedor

- La recién aprobada Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introduce, entre otras novedades fiscales, mejoras significativas en el régimen denominado patent box (Art.23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), para aquellas cesiones de intangibles que se realicen a partir del 29 de septiembre de 2013. Este régimen trata de incentivar que las empresas identifiquen y exploten sus activos intangibles con la finalidad de impulsar su desarrollo e internacionalización.



## Apoyo al emprendedor. Patent Box

- El renovado incentivo fiscal supondrá una reducción del 60% de las rentas (diferencia positiva entre los ingresos y los gastos relativos al intangible objeto de cesión) derivadas de la cesión de los intangibles, procedentes tanto de la transmisión como de la cesión del derecho de uso o de explotación de determinados activos intangibles (entre otros, patentes) que hayan sido creadas al menos en un 25% por el propio cedente fruto del esfuerzo de su actividad innovadora. Asimismo, se ha abierto la posibilidad de solicitar a la Administración Tributaria acuerdos previos sobre la calificación de los activos y sobre la valoración de los ingresos y gastos relacionados con los mismos.



## Apoyo al emprendedor. Patent Box

- El Patent Box en España puede utilizarse por todo tipo de empresas que sean sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades, y aplica a los siguientes activos intangibles: patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas



## Apoyo al emprendedor. Patent Box

- En cuanto a las empresas que pueden aplicarlo, se amplía a aquéllas que hayan creado, al menos, el 25% del activo intangible, en vez del 100% que exigía la redacción anterior. Esta modificación permitirá, entre otras, la adquisición de activos intangibles en curso y el aprovechamiento posterior del beneficio fiscal por el adquirente que haya añadido, al menos, el 25% del coste para su **terminación**



# Plataformas-OEPM





## Plataformas-OEPM

- **Para seguir siendo competitiva, la industria española y europea necesita especializarse más en áreas de alta tecnología, incrementando la inversión en investigación y mejorando la coordinación entre los agentes relevantes y elevando el contenido tecnológico de la actividad industrial. Las Plataformas Tecnológicas abordan estos desafíos gracias a:**
  - **La visión compartida de las partes interesadas,**
  - **El efecto positivo sobre una amplia gama de políticas,**
  - **La reducción de la fragmentación en las actividades de investigación y desarrollo,**
  - **La movilización de las fuentes de financiación pública y privada.**