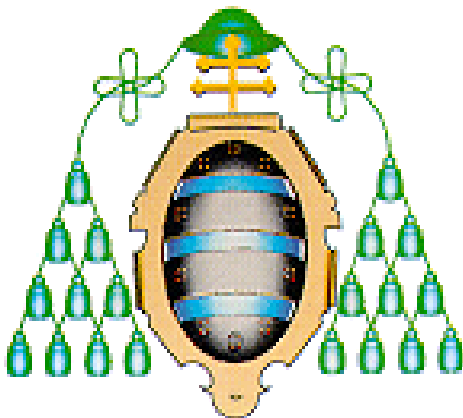




UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Departamento Administración de Empresas

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Patentes, Marcas y Licencias

2016/2017

Esteban Fernández Sánchez
Catedrático de Organización de Empresas
esfern@uniovi.es
Tfno 985 10 3919

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad industrial son títulos expedidos por las oficinas de patentes que protegen las invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad), las creaciones de formas (diseños industriales), los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las topografías de productos semiconductores.

En España, la protección se consigue previa solicitud voluntaria a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) siempre que se cumplan los requisitos que la ley impone, y tras el debido procedimiento de solicitud y concesión. Una vez concedida la protección, la solicitud se pone a disposición del público para general conocimiento. Solicitar la propiedad industrial tiene un coste (tasa de solicitud) y, conservarla en vigor durante el período al que se tiene derecho, requiere el pago anual de una tasa de mantenimiento. El propietario de un título tendrá el derecho de cederlo o de transferirlo por sucesión y de concertar contratos de licencia, entre otras opciones.

La propiedad industrial tiene una **limitación territorial**: la protección se obtiene para el país/países donde se ha realizado la solicitud. Sólo en el caso de la marca y diseño comunitario se consiguen unos derechos cuya vida legal es común para un conjunto de países: los miembros de la Unión Europea. En los países donde no esté protegida, la propiedad industrial se considera de dominio público y cualquiera puede explotarla libremente.

A su vez, los títulos tienen una **limitación temporal** que, salvo en el caso de los signos distintivos, suele ser improrrogable.

Uno de los pilares del sistema de patentes es **poner a disposición del público la información** que contiene el documento de solicitud.

La **Oficina Española de Patentes y Marcas** (OEPM) es el organismo encargado de otorgar en España los diferentes títulos de propiedad industrial, así como de divulgar los mismos a través de diferentes publicaciones y bases de datos. La OEPM tiene, por tanto, una doble función:

- ❑ Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de las solicitudes correspondientes.
- ❑ Ofrecer servicios de información tecnológica basados en los documentos que soportan los títulos de propiedad industrial que obran en poder de la OEPM y en otras oficinas extranjeras.

La OEPM es una fuente de información tecnológica importante, de la que apenas hacen uso los empresarios y directivos por el desconocimiento que tienen de la misma (www.oepm.es).

INVERSIONES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL EN DOW CHEMICAL

Dow Chemical empezó sus actividades en Estados Unidos en 1897 con la fabricación de unos cuantos productos químicos básicos. En 1995 es una compañía multinacional que produce más de 2000 productos relacionados con la química. La empresa está organizada en 15 grandes unidades empresariales junto con más de 40 *joint ventures*. En 1995 sus ventas superaron los 20.000 millones de dólares, ingresos procedentes en más del 50% de Europa, Sudamérica y los países de la zona del Pacífico. Dow dedica en torno a 1.000 millones de dólares al año a I+D y da empleo en el área a más de 4.000 personas. Su cartera de patentes consta de unas 25.000 en todo el mundo. **La compañía gasta más de 30 millones de dólares al año para mantener y respaldar su cartera de patentes, contando la obtención de patentes, litigios, redacción de acuerdos, etc.**

Fuente: Petrash, G. (1996): "Dow's journey to a knowledge value management culture", *European Management Journal*, vol. 14, n. 4, pp. 365-373.

Invenciones industriales

Una **patente** es un título de propiedad que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. No es un derecho de fabricación sino 'el derecho de excluir a otros' de la utilización del invento sin el consentimiento del titular. La duración de la patente es de veinte años a contar desde la fecha de la presentación de la solicitud.

El **modelo de utilidad** protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución, que derive en alguna utilidad o ventaja práctica apreciable para su uso o fabricación. La duración es de diez años.



Creaciones de formas

Para la protección jurídica de las creaciones de forma, la OEPM concede diseños industriales.

Un **diseño industrial** otorga a su titular un derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, renovables por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

INVENCIÓN, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑO INDUSTRIAL

Diseño industrial:
forma estética



Invención:
bicicleta



Modelo de utilidad:
Timón que proporciona mejor manejo



Signos distintivos

La **marca** es un todo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Pueden ser marcas las palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, letras, cifras, formas tridimensionales y cualquier combinación de los signos mencionados.

El **nombre comercial** es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Los nombres comerciales son independientes de los nombres de las sociedades (que se inscriben en los registros mercantiles).

La duración de la protección conferida por los signos distintivos es de diez años a partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovables por períodos de 10 años indefinidamente.

Topografías de productos semiconductores

Estos títulos se refieren a los circuitos integrados electrónicos. Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que, en definitiva, constituye su 'topografía'. Para lograr el derecho de protección es necesario cumplir dos requisitos, a saber: a) la topografía del producto semiconductor debe ser el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y b) la topografía no debe ser un producto corriente en la industria de semiconductores. La duración de la protección es de diez años, a partir del final del año en que se explota por primera vez en el mundo o se registra la topografía.

MARCA

La protección de las marcas se obtiene mediante el registro, y en algunos países, también a través de su utilización. En los países cuyo sistema jurídico es consuetudinario o jurisprudencial (Reino Unido, Estados Unidos y demás países cuyos ordenamientos jurídicos derivan del anglosajón), la primera persona que emplea una marca comercial es titular de los derechos sobre la misma, sin necesidad de registrarla. En los países cuyo sistema jurídico se inspira en el romano, el derecho a la marca comercial se obtiene después de su registro. La **Ley española de Marcas de 2001** establece en su artículo segundo que las marcas se adquieren únicamente mediante su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (sección de marcas).

La solicitud de marca o nombre comercial puede hacerse por vía telemática a través de la sede electrónica de la OEPM (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>)

Cabe registrar como marca cualquiera de los siguientes signos: a) las palabras o combinaciones de palabras (incluidas las que sirven para identificar a las personas); b) las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; c) las letras, las cifras y sus combinaciones; d) las formas tridimensionales (entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o de su presentación) y e) cualquier combinación de los signos o medios mencionados.

Asimismo, cada vez son más los países que permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los colores únicos (la suela roja de los zapatos Louboutin), los lemas publicitarios (el sabor de una nueva generación de Pepsi), los hologramas, las formas en movimiento (la apertura de las puertas de un Lamborghini), los signos sonoros (el rugido del león de MGM), los sabores (para medicamentos) y los olores (el perfume de Chanel N° 5). Muchos países han puesto límites a aquello que puede ser registrado como marca y, por lo general, admiten únicamente los signos que se aprecian visualmente o que puedan ser representados gráficamente; éste es el caso en España de las marcas olfativas, que no se consideran registrables por no ser susceptibles de representarse gráficamente.

El registro de una marca otorga a la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión. La exclusividad se otorga únicamente sobre el signo registrado, tal y como se presenta en el registro.



En una marca cabe distinguir el nombre y el logotipo o logo. El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. El logotipo es la parte de la marca que aparece con símbolos, diseño, letras y colores distintivos: puede verse y describirse, pero no pronunciarse. Algunos expertos distinguen entre *brand* y *trade mark*. El término *brand* es un signo general que se refiere a una serie de productos (por ejemplo, Seat). El término *trade mark* define distintas variaciones del signo, con objeto de individualizar cada uno de los productos de la serie o colección (por ejemplo, Seat Ibiza). Esta distinción, a pesar de su valor comercial, no tiene valor jurídico: tanto en un caso como en el otro deberá registrarse la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Para registrar una marca es necesario que el signo sea lícito (no incurra en ninguna de las prohibiciones que establece la ley) y que esté disponible (no entre en conflicto con otros derechos anteriores). Los criterios enumerados a continuación pueden ser de utilidad:

- Compruebe que la marca elegida cumple todos los requisitos legales de registro. No debe ser un término genérico, ni descriptivo, ni inducir a error, ni banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estado o de organizaciones internacionales. No está permitido registrar el nombre propio de terceras personas, ni su imagen, ni los signos que otras personas hayan popularizado y cuyo prestigio deberá corresponderles a ellas. También existe la prohibición relativa a los signos contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres. Por ejemplo, después de que la Oficina Europea de Marcas (OAMI) denegara su registro a nivel europeo, el Tribunal General de la UE ha desestimado igualmente el registro comunitario de la marca de orujo *¡Qué bueno ye! Hijoputa*, al considerar que esta denominación es contraria a las buenas costumbres y puede resultar ofensiva para los consumidores hispanohablantes.
- Realice en la OEPM una búsqueda de marcas registradas para asegurarse de que la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión.
- Asegúrese de que la marca sea fácil de leer, escribir, deletrear, pronunciar (que suene bien) y recordar en todos los idiomas pertinentes, y que se pueda adaptar a todo tipo de medios publicitarios. Algunas marcas extranjeras en España han tenido que realizar campañas para educar a los consumidores a pronunciar correctamente sus nombres (por ejemplo: *Schweppes*, *Seven Up*). También debe poder extenderse a otros productos.
- Verifique que la marca no tiene significados o connotaciones negativas ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales (Modelo Nova de General Motors vs No va en Latinoamérica).
- Constate que es adecuada para transmitir un mensaje al público: ha de adecuarse al producto o servicio que designa, que resulte alusiva sin llegar a ser descriptiva del mismo. No debe confundir acerca de la naturaleza del producto (por ejemplo *Aquabona*, *Don Limpio*).
- Compruebe la posibilidad de registrar el nombre de dominio correspondiente, es decir, la dirección de Internet (www.dominio.es).

La elección del nombre de una marca que reúna todos o la mayor parte de los requisitos indicados no es una tarea fácil, por lo que han surgido empresas especializadas en la creación del nombre adecuado mediante el uso de técnicas informáticas.

PROLIFERACIÓN DE MARCAS

Cada día se pone más difícil dar un nombre a las cosas vendibles, pues en el mundo ya hay seis millones de vocablos que tienen dueño. El año pasado se inscribieron unas 600.000 marcas comerciales, que vinieron así a añadirse a esos millones ya existentes. Toda esta movida semántica, con ribetes de poética, proporciona sustanciosos beneficios a algunas empresas, pues se llega a cobrar hasta veinte millones de pesetas. (300.000 euros).

Las firmas que proponen vocablos registrables suelen estar formadas por un ingeniero, un mercadotécnico, un lingüista multilingüe, un psicólogo, un informático y un abogado conocedor de las leyes que regulan el registro de patentes y marcas.

La tarea del informático es muy importante, pues hay que consultar a menudo las marcas ya registradas en los pertinentes bancos de datos. También lo es la del lingüista, al menos si se quiere que la marca se extienda fuera de las fronteras propias.

Quizá la empresa más importante de cuantas se dedican a designar cosas sea la británica Novamark, fundada en 1974. Pertenece al grupo Interbrand, que tiene filiales en varios países del globo y forma sociedad con otras empresas en algunos más, entre ellos España. El año pasado Novamark facturó el equivalente a unos 1.500 millones de pesetas.

Para asimilar un nombre a la cosa, lo normal es que se reúnan los miembros del equipo, al que se han unido un par de especialistas en el sector al que pertenece el producto. Inmediatamente, en una atmósfera relajada, empiezan a proponer vocablos, nuevos o inventados, que hagan referencia al asunto. Esos vocablos se registran en cinta magnetofónica y luego se examinan con tiempo para entresacar quince o veinte, que son los que se proponen a la firma que busca el nombre.

Antes, naturalmente, los reunidos han estudiado las características del nuevo producto, como forma, tamaño y textura en el caso de los tangibles o las prestaciones intangibles si se trata de un servicio, así como la estrategia inicial para introducirlo en el mercado, la imagen de la empresa que lo lanza, los productos semejantes de la competencia, entre otras cuestiones.

Hay que señalar, por último, que la moda también cuenta al elegir un nombre. En estos tiempos ha pasado la de los abstractos y se atiende más a apelar con otros que sugieran cosas concretas, si bien por la vía de la sugerencia, y de ahí los muchos vocablos compuestos o deformados que aparecen continuamente. No hay que olvidar que la metonimia, el tropo, la metáfora, el símbolo y las demás figuras retóricas atraen la atención. Su reino, ahora, ya no es la poesía, sino la publicidad.

Fuente: Rivera, A. (1988): "Seis millones de vocablos se hallan registrados como marcas comerciales", *Cinco Días*, 10 de agosto, pp. 23.

ZIDANE ES EL DUEÑO DE SU NOMBRE

El Real Madrid seguirá comercializando las camisetas del equipo con el nombre de Zidane en la espalda y el número 5 de jugador francés, pese a que una empresa, Rioja Fundación 2000, alegue que tiene registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud para utilizar el nombre del jugador madridista en vestidos, calzados y sombrerería. El club blanco afirma que Zinedine Zidane, o quien este autorice, es el único legitimado para registrar y usar en el tráfico económico la marca 'Zidane'. El uso y registro de esa marca por la empresa Rioja Fundación 2000, sin la autorización de Zinedine, conlleva una vulneración de la Ley de Marcas, una intromisión en su derecho constitucional del nombre y un acto de competencia desleal.

La sorprendente noticia fue difundida en la noche del martes por Onda Cero. Según el abogado Javier de Goñi, en representación de Rioja Fundación 2000, esta empresa ha registrado el sello distintivo del jugador francés, cuya explotación les pertenece desde el 5 de junio de 2000 hasta el año 2010 en vestido, calzado y sombrerería. El letrado anunció igualmente que han enviado un requerimiento al Real Madrid para que cese la comercialización de las camisetas con el nombre del jugador. Este requerimiento, que ayer no había sido recibido en el club, se extiende también a la marca deportiva Addidas, que viste al Real Madrid y que tiene bajo contrato al jugador.

De acuerdo con José Antonio Hernández (director de la asesoría jurídica del bufete Herrero & Asociados): La marca nº 2.236.149 ZIDANE, concedida a la compañía Rioja Fundación 2000, S. L., es radicalmente nula por haberse registrado infringiendo, al menos, dos preceptos legales: el artículo 13 b) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de nombres de apellidos ajenos o de seudónimos que para la generalidad del público identifiquen a una persona que no sea el solicitante de la marca y el artículo 7.6 de la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor y a la Propia Imagen, que considera intromisión ilegítima en este derecho fundamental, reconocido también a los extranjeros, el utilizar el nombre de una persona para fines publicitarios o comerciales. En estas circunstancias, los titulares de la marca no pueden impedir el uso del distintivo 'Zidane' al futbolista o al club y, por el contrario, el futbolista puede obtener la declaración de nulidad de la marca. Es intrascendente que el registro se solicitara antes de que el jugador Zinedine Zidane llegara al Real Madrid, máxime cuando el futbolista era ya muy conocido en España por sus éxitos deportivos.

Fuente: Flor, U. S. (2001): "Zidane es el dueño de su nombre", miércoles 8 de agosto, *Marca*, p. 6

LUCHA DE MARCAS

Una productora audiovisual de Nava (Asturias), la Chalgá Pro, iniciará a comienzos de año las emisiones de su canal de televisión local tras superar las trabas que en los últimos meses le pusieron las grandes multinacionales del medio: la norteamericana MTV, dedicada al mundo de la música, y la coreana NTV, ambas sintonizables a través de antenas parabólicas.

Luis Rivaya, propietario de la productora naveta, había registrado en marzo de 1997 la marca Nuestra Televisión (NTV) para el canal que pretendía poner en marcha en la mancomunidad sidrera, servicio que finalmente le fue adjudicado al empresario avilesino José María Tejero. Poco después, recibía la noticia de que los servicios jurídicos del gigante televisivo norteamericano MusicTV (MTV) había presentado un recurso contra su marca al entender que fonéticamente, y en inglés, podía inducir a errores con la denominación de la conocida cadena musical.

El empresario naveto decidió plantar batalla y, al final, se impusieron sus tesis. Rivaya defendía la denominación española de su NTV sobre la base de que sus potenciales espectadores del medio rural asturiano nunca iban a pronunciar estas iniciales como si fuesen del mismo Nueva York: Aquí será 'eneteuve', y no 'eintivi', explica. Y tuvo éxito.

Una vez solucionados los problemas con la MTV, Rivaya volvió a toparse con las multinacionales del medio audiovisual, en este caso con la coreana NextTV (NTV), que alegaba duplicidad de la marca. Rivaya salió adelante tras demostrar que había sido el primero en registrar en España la marca. "A escala nacional, la única NTV que hay es la nuestra".

Fuente: Ordoñez, J. A. (2001): "Una televisión naveta derrota en la pugna por su nombre a la cadena americana MTV", *La Nueva España*, 22 de diciembre, p. 18.

La marca es un activo intangible susceptible de explotación comercial a través de transmisiones, licencias o franquicias. Entre sus **funciones** destacan las siguientes:

- ☐ Diferencia los productos de una empresa de los de las demás.
- ☐ Protección legal contra imitaciones.
- ☐ Función de garantía de calidad, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven la marca.
- ☐ La marca representa un valioso activo comercial.
- ☐ Las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.
- ☐ Las marcas facilitan la tarea de los organismos reguladores del tráfico de bienes.
- ☐ La marca es el soporte físico en el que se va sedimentando la buena fama de los productos y, con el tiempo, acaba convirtiéndose en un reclamo para el cliente.
- ☐ El valor de marca puede ser una barrera de entrada a futuros competidores.
- ☐ Las marcas, sobre todo si son valiosas, representan una importante fuente de financiación.

	Brand	Category	Brand Value 2015 \$M	Brand Contribution	Brand Value % change 2015 vs 2014	Rank change
1		Technology	246,992	4	67%	1
2		Technology	173,652	4	9%	-1
3		Technology	115,500	4	28%	1
4		Technology	93,987	4	-13%	-1
5		Payments	91,962	4	16%	2
6		Telecom Providers	89,492	3	15%	2
7		Telecom Providers	86,009	3	36%	4
8		Soft Drinks	83,841	5	4%	-2
9		Fast Food	81,162	4	-5%	-4
10		Tobacco	80,352	3	19%	-1
11		Technology	76,572	5	43%	3
12		Technology	71,121	4	99%	9
13		Retail	66,375	2	NEW ENTRY	
14		Retail	62,292	4	-3%	-4
15		Telecom Providers	59,895	4	20%	0

En España las marcas pueden solicitarse directamente utilizando la vía nacional o bien la vía internacional.

Para registrar una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas bastará el cumplimiento de unos sencillos requisitos formales y el pago de una tasa administrativa. El procedimiento comienza con la solicitud de marca o depósito de documentos. Recibida la solicitud, el órgano competente examinará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación. Una vez superado el examen de forma, la OEPM controlará si la solicitud es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín de Marcas. Posteriormente, se abre el plazo de alegaciones y, cerrado el mismo, la marca es concedida o denegada por la OEPM.

La vía internacional, establecida en el denominado Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (de 1981), permite conseguir protección en todos o algunos de los 95 países que en la actualidad forman parte del Arreglo, depositando una única solicitud en la OEPM para su traslado a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra (WIPO por sus siglas en inglés, www.wipo.int/madrid), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. Cada país puede conceder o denegar la protección.

También puede utilizarse la marca comunitaria aplicable en todos los países de la Unión Europea. La marca comunitaria es un instrumento que contribuye al proceso de integración de los Estados miembros, creando un mercado único para ciertas marcas. Lo que se pretende es, por un lado, eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados de la existencia de marcas nacionales con efecto territorial limitado y, por otro, crear el concepto de 'unicidad de la marca unitaria'. En otras palabras, que la marca tenga carácter unitario en todos los territorios de la Unión Europea y produzca los mismos efectos en el conjunto de la comunidad. La marca comunitaria se adquiere por el registro en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), OAMI, que tiene su sede en Alicante y a la que se conoce como Oficina Europea de Marcas. La solicitud presentada en esta Oficina será válida para todos los países miembros de la Unión Europea, lo que significa que se acepta o deniega para todos los países comunitarios.

Existe un Nomenclator Internacional de Marcas (concertado en 1957 y conocido como Clasificación de Niza), cuyo convenio firmó España (BOE, 16 de marzo de 1979), que clasifica los productos y servicios en 45 clases en materia de marcas. Por eso, la Ley de Marcas pide a los solicitantes que señalen la clase a la que pertenecen los productos o servicios para los cuales pretenden usar el signo. El contenido del monopolio de una marca es literalmente la enumeración de productos y servicios que se hizo constar en la solicitud, posteriormente concedida y publicada (Arrabal, 1991). El registro de la marca para algunos productos dentro de una clase se puede expandir a todos los productos de la misma y extender a todas las clases del Nomenclator. Una solicitud de marca puede comprender tantas clases como desee el solicitante, abonando una tasa de solicitud por cada clase solicitada.

PATENTE

I. REQUISITOS Y VENTAJAS

La patente protege una invención, entendida como una creación artificial realizada por el hombre. No se puede inventar más que aquello que no existía. La invención es toda nueva solución a un problema técnico.

Novedad: la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el denominado 'estado de la técnica', que incluye todo lo que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Actividad inventiva: la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Implica una solución nueva (no obvia) a un problema técnico.

Aplicación industrial: la invención puede fabricarse o utilizarse en cualquier industria, entendida ésta en el sentido más amplio, incluida la agrícola.

Orden público y buenas costumbres. La ley no concede el derecho de patente a las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.

Suficiencia de descripción. La invención debe ser escrita en la solicitud de forma que cualquier experto en la materia pueda reproducirla con la información en ella contenida.

PRIMERO PROTEGER DESPUÉS DIFUNDIR

Fecha de solicitud de la patente

ANTES

Destruye la novedad:

- ✓ Tesis Doctorales
- ✓ Publicaciones
- ✓ Divulgación oral
- ✓ Congresos
- ✓ Patentes
- ✓ Accesibilidad

DESPUES

No destruye la novedad:

- Cualquier clase de divulgación

NO SON INVENCIONES

- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.
- Obras literarias, artísticas, científicas y creaciones estéticas.
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico comerciales.
- Programas de ordenador (en EEUU sí).
- Formas de presentar la información.

NO SON SUSCEPTIBLES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

- Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico y de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.
- Los procedimientos de clonación de seres humanos y procedimientos de modificación de su identidad genética germinal.
- La utilización de embriones humanos con fines comerciales.
- Las variedades vegetales y las razas de animales, y los procedimientos biológicos de obtención.

VENTAJAS DE PATENTAR

- Derecho legal exigible y sólido. Impide imitaciones.
- Evita que otra patente bloquee la actividad propia.
- Aunque no se usen, impide que otros patenten invenciones similares.
- Incrementa la capacidad de obtener financiación (atrae inversores).
- Construye una reputación. Proporciona una imagen positiva de la empresa.
- Produce beneficios de monopolio. Permite obtener ingresos mediante licencias o cesión.
- Permite celebrar acuerdos de intercambios de licencias (licencias cruzadas). Pools de patente.

INCONVENIENTES

- ☐ Revela información a la competencia.
- ☐ Puede resultar caro (costes de tramitación y mantenimiento, acciones contra usurpadores).
- ☐ Únicamente es oponible tras su concesión (4 o 5 años).

II. EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTES

- ☐ Solicitud voluntaria a la OEPM.
- ☐ Divulgación de la patente (redacción clara y completa).
- ☐ Derecho a impedir que otros exploten el invento.
- ☐ Dominio público:
 - Expira 20 años.
 - No pagar tasas de mantenimiento.
 - Nulidad declarada en proceso judicial.
- ☐ Tiene preferencia la primera solicitud.
- ☐ Patente transforma invención en un bien 'excluible' y 'no rival'.
- ☐ Inversión de la carga de prueba (desplaza la prueba al demandado).
- ☐ Adición a la patente (expira con patente, no tasas).
- ☐ Licencia obligatoria (explotación en 3 años o dependencia patente).
- ☐ Licencia de pleno derecho (reducción tasas 50%).
- ☐ Inventar en torno a la patente.
- ☐ Publicaciones defensivas

III. INVENCIONES LABORALES

Invenciones libres: son aquéllas que lleva a cabo el inventor de forma autónoma y utilizando sus propios recursos. Estas invenciones pertenecen al inventor.

Invenciones de encargo: son las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su relación laboral con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. Así pues, la invención de encargo se caracteriza por la misión inventiva encomendada al asalariado. Estas invenciones pertenecen a la empresa y el trabajador no tiene derecho a ninguna compensación especial; excepto si la importancia de la patente excede el contenido explícito de la relación de trabajo. Se estima que entre el 80 y el 90 por 100 de todos los inventos patentados se desarrollan en el marco del trabajo por cuenta ajena.

Inventiones relacionadas (dependientes o conexas): son creaciones de un trabajador que no se ha contratado expresamente para llevar a cabo una actividad de investigación. El trabajador obtiene una invención relacionada cuando en su obtención han influido los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta. En este caso, la invención relacionada no pertenece al empresario, si bien tiene derecho a asumir su titularidad o a reservarse su utilización a cambio de otorgar una 'compensación económica justa' al trabajador.

El trabajador debe notificar la invención a la empresa, mediante comunicación escrita, en el plazo de 3 meses.

IV. DOCUMENTO DE PATENTE

1. *Los datos bibliográficos y jurídicos (petitorio).* La primera página del documento contiene los datos de identificación del titular y del inventor, el título de la invención y el campo tecnológico al que pertenece. Se indican también varias fechas relativas a las fases esenciales del procedimiento de concesión y un resumen, cuya única finalidad es informativa, indicando el problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos. Puede incluir una figura, fórmula o esquema. Los datos que se publican en esta página se identifican mediante una relación de códigos numéricos internacionales.
2. *Descripción.* La patente debe describir cuál es el objeto de la invención de acuerdo con la siguiente estructura:

a) título de la invención, b) indicación del campo tecnológico, c) exposición resumida del estado de la técnica anterior con mención a otras patentes, artículos y libros, d) descripción de la invención, e) solución del problema técnico planteado, f) forma de llevar a cabo la invención apoyada en dibujos y esquemas, g) posibilidades de aplicación y ‘ejemplos concretos’ de realización de la invención y h) indicación de la manera en que la invención es susceptible de aplicación industrial. Las referencias detalladas a sus condiciones de aplicabilidad en el documento de la patente son una aportación del máximo valor industrial y económico. La memoria descriptiva tiene que ser tan clara y exhaustiva que permita a un experto medio en la materia llevarla a la práctica. El lenguaje ha de ser técnico, objetivo y neutral, no pudiéndose incluir propaganda, ventajas comerciales o referencias compartidas a soluciones de otros fabricantes.

3. Reivindicaciones. Son las características técnicas novedosas de la invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la patente. Comienzan con el preámbulo, que indica el objeto de la invención, y todas aquellas características técnicas que son necesarias para la definición de los elementos que la van a proteger. Sigue la parte caracterizadora, que expone de manera concisa las características técnicas que van a ser protegidas y que constituyen la novedad de la invención. No puede reivindicarse como nuevo nada que no aparezca de forma clara en la memoria descriptiva. La descripción y una o varias reivindicaciones son imprescindibles para obtener una fecha de presentación válida. Es sumamente importante la redacción inicial correcta de las reivindicaciones que recoge el objeto por el que se solicita la protección. Los cambios posteriores que amplíen el contenido inicialmente presentado supondrán un cambio en la fecha de presentación.

4. Descripción de los dibujos si los hubiera. Tiene como objetivo contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención.

5. Informe sobre el Estado de la Técnica. Este informe recoge aquellos documentos que pueden afectar a la novedad y actividad inventiva de una solicitud de patente. Lo elaboran examinadores cualificados de las oficinas de patentes correspondientes.

El Informe del Estado de la Técnica va precedido de una exhaustiva búsqueda en un fondo documental de 40 millones de documentos, tarda en realizarse un tiempo medio de una semana y diagnostica la novedad de la patente solicitada.

Clasificación internacional de patentes

En 1971 se firma el Arreglo de Estrasburgo, relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. Los países vinculados a dicho arreglo se comprometieron a imprimir en sus documentos de patente los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP). Esta clasificación se revisa cada cinco años. Divide el saber técnico en 8 secciones, 21 subsecciones, 120 clases, 628 subclases y más de 70.000 grupos y subgrupos, identificados por símbolos de clasificación. Las ocho secciones mencionadas son las siguientes: a) necesidades corrientes de la vida, b) técnicas industriales diversas; transporte, c) química, metalurgia, d) textiles, papel, e) construcciones fijas, f) mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura, g) física y h) electricidad.

V. VENTAJAS DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTES

La estructura y clasificación de los documentos de patentes presenta una serie de ventajas:

1. Constituyen el medio de divulgación tecnológica de más reciente publicación, ya que uno de los requisitos para la concesión de la patente es que la invención no se haya divulgado anteriormente.
2. Tienen una estructura uniforme en todos los países, muy cómoda de usar, que permite a cualquiera familiarizado con ella extraer eficazmente la información deseada.
3. Están ordenados según un sistema de clasificación único: la Clasificación Internacional de Patentes, que atribuye a las patentes unos símbolos según el campo tecnológico a que pertenezcan. Presentan símbolos de clasificación que permiten un acceso selectivo a la información de cada sector técnico.
4. Indican el nombre y dirección del titular y del inventor. Esta información es muy útil para localizar al suministrador de una tecnología.

5. Contienen información que, en una gran proporción, no se difunden en otro tipo de publicaciones ni por otro procedimiento. Algunos estudios indican que el 80 por ciento de las patentes americanas contienen información no divulgada mediante otra clase de publicación.

6. Recogen información clara y completa (exhaustiva) acerca de determinada tecnología, al describir, por imperativo legal, la invención de manera suficientemente detallada para que un experto en la materia pueda reproducirla. Ofrecen ejemplos sobre la aplicabilidad industrial de una invención.

7. Están accesibles en Internet. La tecnología de la información y de las telecomunicaciones permite el archivo y fácil manejo de millones de documentos para su localización y recuperación inmediata.

VI. USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS

a) Investigaciones sobre el estado de la técnica

- Obtener información sobre soluciones a problemas tecnológicos, evitando emprender un costoso programa de investigación.
- Conocer el estado de la técnica y ayudar en los programas de I+D.
- Conocer y evaluar nuevas tecnologías.
- Identificar inventores.
- Justificar o confirmar la oportunidad de ciertas inversiones en I+D.
- Evitar investigar sobre tecnologías creadas (no duplicar gastos inútiles ni realizar esfuerzos estériles en investigación).

En 1991, Julio Delicado, director de la OEPM, aseguraba que el 30% de los procesos de investigación para la innovación no se emprenderían si se consultara a los registros de propiedad industrial, al descubrirse con ello que los productos que se pretenden conseguir ya están inventados.

b) Investigación de patentes con fines legales

- Hacer oposición a la concesión de otras patentes.
- Evitar vulnerar un invento protegido mediante el estudio de la tecnología cubierta por patentes publicadas.
- Anticipar posibles reclamaciones por parte de otros titulares de patentes (evitar posibles infracciones).
- Identificar tecnologías de libre uso. Suprimir el pago de royalties por el uso de licencias de tecnologías que se podrían haber explotado de forma gratuita.
- Descubrir tecnologías que, estando válidamente protegidas por una patente, nada añaden a las que ya existen en el dominio público.
- Determinar la novedad y actividad inventiva de una tecnología y su posible patentabilidad.

c) Investigaciones sobre estrategia comercial

- ☐ Conocer las áreas tecnológicas en las que están interesadas los competidores.
- ☐ Saber con cierta anticipación los nuevos productos que los competidores introducirán en el mercado (vigilar y monitorear las actividades de la competencia).
- ☐ Facilitar la identificación de los socios comerciales. Al identificar tanto al creador de la invención como a su poseedor, las patentes facilitan las negociaciones directas, sin intermediarios.
- ☐ Permitir al receptor saber lo que está comprando, ya que son documentos de información tecnológica completos.
- ☐ Encontrar nuevos proveedores.

d) Investigaciones tecnológicas sectoriales

- Los sistemas de clasificación casi universalmente adoptados facilitan la producción de toda clase de estadísticas, lo que permite conocer el dinamismo tecnológico de un sector. Esta información resulta crucial para las empresas del sector y, sobre todo, para los nuevos entrantes, que pueden anticipar la evolución de la competencia en el sector.
- El sistema de patentes permite conocer las empresas tecnológicas más activas, determinar las principales líneas de desarrollo tecnológico en un momento concreto, analizar la tendencia del sector y vigilar la competencia.
- Los científicos y las empresas no suelen ser conscientes de la riqueza informativa de los documentos de patentes. Se trata más de un problema de desconocimiento y falta de estímulo que de opiniones fundamentadas contra su uso.

VII. VÍAS PARA LA SOLICITUD DE PATENTES

Existen fundamentalmente tres vías para la presentación internacional de las solicitudes de patentes:

- ❖ La **vía nacional**, mediante presentación de una solicitud de patentes para cada uno de los Estados en que se desea obtener protección.
- ❖ La **vía europea**, mediante una solicitud de patente europea directa con designación de aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes (38 países en la actualidad).
- ❖ La **vía internacional** PCT (*Patent Cooperation Treaty*). Este sistema permite solicitar protección para una invención en cada uno de los estados partes del Tratado Internacional (188 países en la actualidad), mediante una única solicitud, denominada solicitud internacional.

SECRETO INDUSTRIAL

El secreto industrial es una información confidencial (no patentada o no patentable) que otorga a una empresa una ventaja competitiva. La información debe ser:

- ❖ Secreta (tomar medidas razonables)
- ❖ Sustancial (útil, valor económico)
- ❖ Identificada (permite comprobar lo anterior)

PATENTE	SECRETO
Monopolio legal	Monopolio de facto
Protege inventos	Protege cualquier información valiosa
Se registra	No se registra. Efecto inmediato
Disuasorio frente competencia	No disuasorio
Limitación temporal	Indefinido
Limitación territorial	No territorial
Derecho exclusivo	Ningún derecho exclusivo
Fácil transferir con garantías	Contratos de transferencia difícil
Coste de registro y tasa de mantenimiento	Costes de vigilancia y control personal
Permite impedir a posteriori la copia	Impide a priori la copia
Implica publicación	No requiere divulgación información
Se puede contabilizar, hipotecar, etc	Es más difícil de valorar y contabilizar
Permite beneficiarse fiscalmente	No favorecido beneficios fiscales
Es un instrumento ofensivo	Es un instrumento defensivo

LICENCIA

La licencia es un acuerdo contractual en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad (licenciante, quien otorga la licencia), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (licenciataria, beneficiario de la licencia) a usar o explotar ese derecho en los términos y las condiciones acordados, con una finalidad determinada, en un territorio definido y durante un período de tiempo convenido, mediando una contraprestación económica (denominada regalía o royalty) o alguna otra forma de compensación.

La licencia requiere uno o varios de los siguientes activos: patente, secreto industrial, asistencia técnica, *know-how* o marca.

- Limitada (o ilimitada), Territorio y Duración (media 5 años)
- No exclusiva (cláusula licenciataria más favorecido), única y exclusiva (sublicencias)
- Perfeccionamientos
- *Know-how* (asistencia técnica)
- Pagos: fijos, periódicos (*royalties*) y mixtos

LICENCIANTE: Razones para licenciar

- Mayores beneficios para licenciante.
- Tecnología no se ajusta a la estrategia (zapatero a tus zapatos).
- Capacidad y recursos escasos.
- Costes y riesgos (técnico y comercial).
- Lo exigen los clientes (huelgas, desastres naturales, comportamiento oportunista).
- Sistema propiedad industrial débil (síndrome *Lestoil*).
- Cambios tecnológicos continuos.
- Controlar la tecnología (estándar del sector: VHS vs Betamax).
- Expandir el mercado (compartir I+D; encontrar nuevas aplicaciones).
- Suministrar componentes.
- Licencias cruzadas.
- Aglomeración (*patent tickets*) y fondos (*patent pools*) de patentes.
- Bloquear la entrada al sector.
- Transversalidad de la tecnología.
- Marca.
- Entrar mercados difíciles (nuevo país).

LICENCIANTE: Riesgos

- ✓ Licenciatario futuro rival (RCA > Matsushita y Sony).
- ✓ Dañar imagen marca.
- ✓ Licenciatario renueva bajo condiciones favorables.
- ✓ Participación indirecta en beneficios.
- ✓ Malentendidos y disputas.
- ✓ Limitaciones salida divisas.

LICENCIATARIO: Ventajas

- Acceso inmediato a una tecnología probada.
- Menos costes que desarrollo interno (2% a 10%).
- Mayor flexibilidad a corto plazo.
- Única alternativa (no tiene tecnología).
- Superar restricciones legales (medioambientales, seguridad).
- Menor riesgo (tecnología segura probada en el mercado).
- Licenciente aporta mejoras tecnológicas y asistencia técnica.
- Prestigio marca licenciente.
- No reinventar la rueda.

LICENCIATARIO: Inconvenientes

- ✓ Cualquier competidor puede acceder a la tecnología.
- ✓ No se encuentra en el mercado lo que se necesita.
- ✓ Crear mercado (no renueva contrato).
- ✓ Tecnología madura.
- ✓ No acumula experiencia en el desarrollo de tecnología.
- ✓ Debilidad proceso negociador (asimetría información).
- ✓ Dependencia tecnológica del licenciante.
- ✓ Restricciones contractuales de todo tipo.
- ✓ Necesita capacidad de absorción.

CONTRATO DE LICENCIA: CLÁUSULAS PERMITIDAS

- Exclusividad.
- Confidencialidad. Obligación del licenciante de no divulgar el conocimiento.
- Comunicar los perfeccionamientos (reversiones de tecnología).
- No exportar (no llevar a cabo una política activa en ventas: publicidad y sucursal).
- Obligación del licenciatario de no conceder sublicencias.
- No explotar la patente concedida después del final del contrato.
- Especificaciones mínimas de calidad (aprovisionamiento para garantizarlo).
- Informar de infracciones y prestar ayuda.
- Obligación de un royalty mínimo o de producir una cantidad mínima.
- Dar condiciones igualmente favorables a todos los licenciatarios.
- Obligar al licenciatario de mencionar en el producto bajo licencia el nombre del licenciante o el número de la patente concedida.
- Obligación del licenciatario de fabricar y comercializar lo mejor posible el producto bajo licencia.

CONTRATO DE LICENCIA: CLÁUSULAS PROHIBIDAS

- Una de las partes esté sujeta a limitaciones de fijación de precios, de componentes de los precios o de descuentos en los productos bajo licencia.
- Impedir las importaciones paralelas (agotamiento del derecho).
- Suministro exclusivo.
- Una de las partes esté sujeta a limitaciones respecto de la cantidad de los productos bajo licencia fabricados o vendidos.
- Obligar al licenciatarario a ceder al licenciante todos o parte de los derechos sobre las mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida.
- Prohibición de impugnar la validez de la patente o del *know-how*.
- Obligar al licenciatarario a aceptar especificaciones de calidad, provisión de bienes o servicios u otras licencias no necesarias para explotar técnicamente de forma correcta la tecnología concedida.

CLÁUSULAS RESTRICTIVAS QUE TRATAN DE EVITAR LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

- ❖ Adquisiciones obligatorias de materias primas y componentes al licenciante o a los proveedores designados por el licenciante.
- ❖ Restricciones relacionadas con el volumen, los precios de venta o de reventa o la organización de la producción.
- ❖ Restricciones a cualquier tipo de utilización lícita de productos competitivos o en el uso de tecnología competitiva de manera concurrente.
- ❖ Cláusulas que exijan que las mejoras introducidas en la tecnología por el licenciatario se transmitan gratuitamente al licenciante, sin ninguna obligación recíproca.
- ❖ Cláusulas que exijan al licenciatario exportar sus productos a través del licenciante o los agentes designados por él.
- ❖ Cláusulas que permitan al licenciante regular o controlar la gestión de la empresa licenciataria.
- ❖ Cláusulas que excluyan las leyes y tribunales nacionales a efectos de formulación de demandas judiciales.

Licencias	Franquicias
Normalmente se emplea el término regalías o royalties.	El término más adecuado es el de canon de gestión.
Normalmente los elementos son productos, incluso un solo producto.	Incluye todo el negocio, los conocimientos técnicos especializados, los derechos de propiedad, los fondos de comercio, las marcas comerciales, los contactos comerciales.
Las licencias pueden ser adquiridas por empresas firmemente asentadas.	Suele ser una situación de nueva empresa en lo que respecta al adquirente de la franquicia.
En los contratos de licencias son habituales períodos de 16 a 20 años, especialmente en los casos en que se refiere a conocimientos técnicos especializados, derechos de autor y marcas comerciales.	El contrato de franquicia dura normalmente cinco años, y en algunas ocasiones llega a los diez. Las franquicias se renuevan habitualmente.
Los licenciarios suelen ser autoselectivos. Casi siempre son empresas asentadas, y pueden demostrar que se encuentran en una buena posición para gestionar la licencia de que se trate. Un licenciario normalmente puede transferir su licencia a otra empresa filial, y en ocasiones a una independiente, dando pocos informes al licenciante original, o no dándolos en absoluto.	El franquiciado es elegido muy selectivamente por el franquiciador, y su sustitución después de un período de tiempo la controla el franquiciador.
Normalmente, tienen que ver con productos específicos que ya existen, y las ventajas que obtiene el licenciario acerca de las investigaciones en curso del licenciante son muy escasas.	Se supone que el franquiciador traspasará al franquiciado los resultados de su programa de investigación en curso como parte del acuerdo.
La concesión de licencias no va a ningún fondo de comercio, ya que este lo conserva absolutamente el licenciante.	A pesar de que el franquiciador retiene la mayor parte de su fondo de comercio, el franquiciado se lleva una parte determinada del mismo.
Los licenciarios gozan de un amplio margen de negociación en cuanto a las regalías.	Hay una estructura estándar de cánones y cualquier alteración en un sistema de franquicia dado provocaría confusión y conflictos.