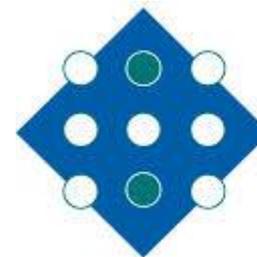


Modalidades de PI. Secreto empresarial.



**Institut
d'Investigació Sanitària
Illes Balears**

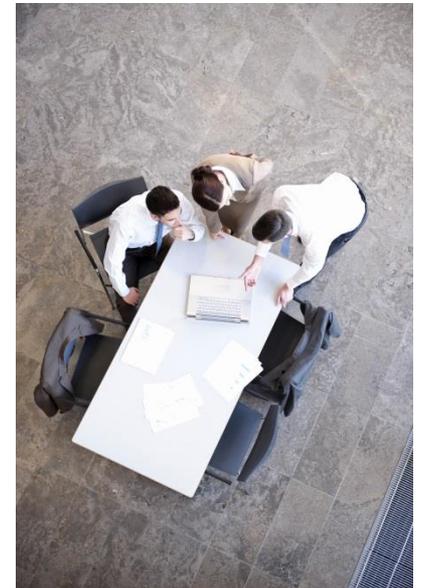
ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN
VINCULADAS CON LA DEFENSA
FRENTE A INFRACCIONES DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.



CREACIÓN DE DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
FUERTES



MAS POSIBILIDADES DE CONSEGUIR
RESOLUCIONES FAVORABLES FRENTE A
INFRACCIONES DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL



ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

QUE PROTEGER



- VENTAJA COMPETITIVA

CÓMO PROTEGERLO



- MODOS DE PROTECCIÓN:
 - PATENTES
 - DISEÑOS INDUSTRIALES
 - MARCAS
 - OTROS

DONDE PROTEGERLO



- PRINCIPIO TERRITORIALIDAD
- CONOCIMIENTO SISTEMAS
- PROTECCIÓN NACIONALES/
REGIONALES



PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y GESTION DEL CONOCIMIENTO UN ROMPECABEZAS INCOMPLETO

PATENTE NACIONAL	DISEÑO INDUSTRIAL	SOFTWARE LIBRE Y GRATUITO	SECRETO
PATENTE EUROPEA	DERECHO LABORAL Y COMPETENCIA	PROTECCION DE DATOS	KNOW-HOW
PATENTE VIA PCT	DOMINIOS GENERICOS	VARIEDADES VEGETALES	MARCA NACIONAL
MODELO DE UTILIDAD	DOMINIOS TERRITORIALES	DENOMINACIONES DE ORIGEN	MARCA COMUNITARIA
DISEÑO COMUNITARIO	DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	MARCA INTERNACIONAL

**¿PATENTE DE SOFTWARE?
¿PATENTE DE ALGORITMO MATEMÁTICO?
¿PATENTES DE METODOS DE NEGOCIO?**

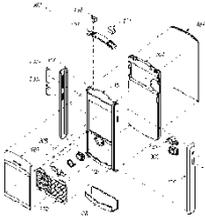
P. Intelectual \neq P. industrial

PROPIEDAD INDUSTRIAL

MODALIDADES INVENTIVAS

Patentes

M. utilidad



SIGNOS DISTINTIVOS

Clarke, Modet & C^o
FUNDADA EN 1879

DISEÑOS INDUSTRIALES



NOMBRES DOMINIO



VARIEDADES VEGETALES



SEMICONDUCTORES



SECRETOS

KNOW
CONFIDENTIAL
HOW

INDUSTRIALES

SOFTWARE QUE CUMPLA UNA FUNCIÓN TÉCNICA

OBRAS LITERARIAS



O. ARTÍSTICAS



O. CIENTÍFICAS



SOFTWARE



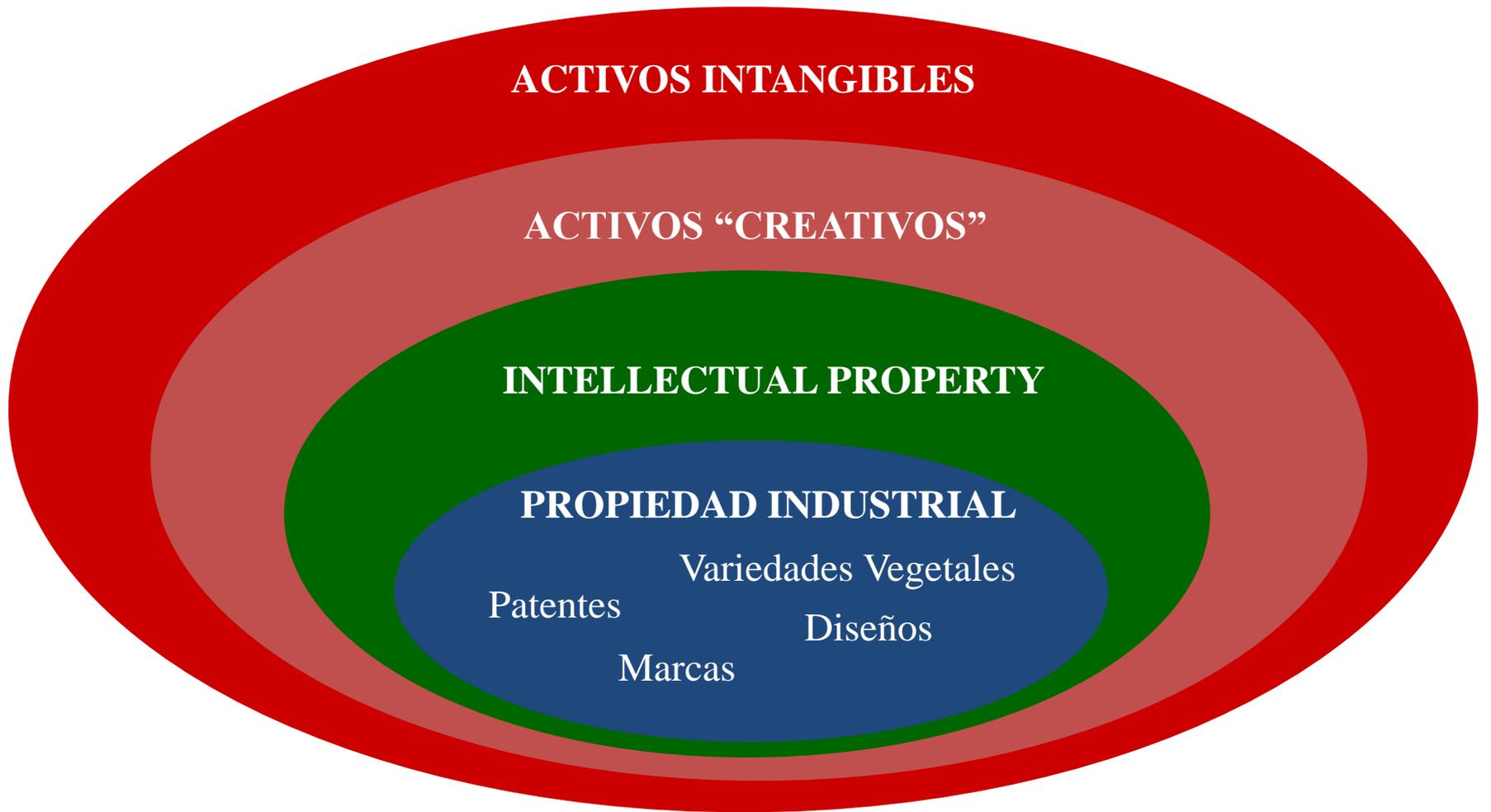
PROPIEDAD INTELECTUAL

CREACIONES ORIGINALES

RECOMENDACIONES

Tener una política clara de protección:

- Proteger. Lo que no se protege como Marca, Patente o Diseño puede ser copiado.
- Seleccionar que se protege. No todo se puede proteger o conviene no protegerlo.
- Buscar la mejor forma de protección. Seleccionar la modalidad.
- Incurrir en costes mínimos. Seleccionar los países y las vías de protección.



INVENCIONES

Patentes y Modelos de Utilidad.

Definición: El derecho de patente (artículos 50 y 51 de la Ley de Patentes española).

Derecho de excluir a los terceros que carezcan del consentimiento del titular de la patente, la realización de los actos de explotación de la invención.

Importancia:

El objetivo de una patente consiste en brindar protección a los avances tecnológicos (invenciones).

Las patentes constituyen un incentivo para alentar el desarrollo tecnológico.

Vigencia:

PATENTES: 20 años improrrogables. (art. 49 LPE)

MODELOS DE UTILIDAD: 10 años improrrogables.

Requisitos de Patentabilidad

Novedad (Art. 54 EPC)

Actividad Inventiva (Art. 56 EPC)

Aplicación Industrial \approx Excepciones de patentabilidad

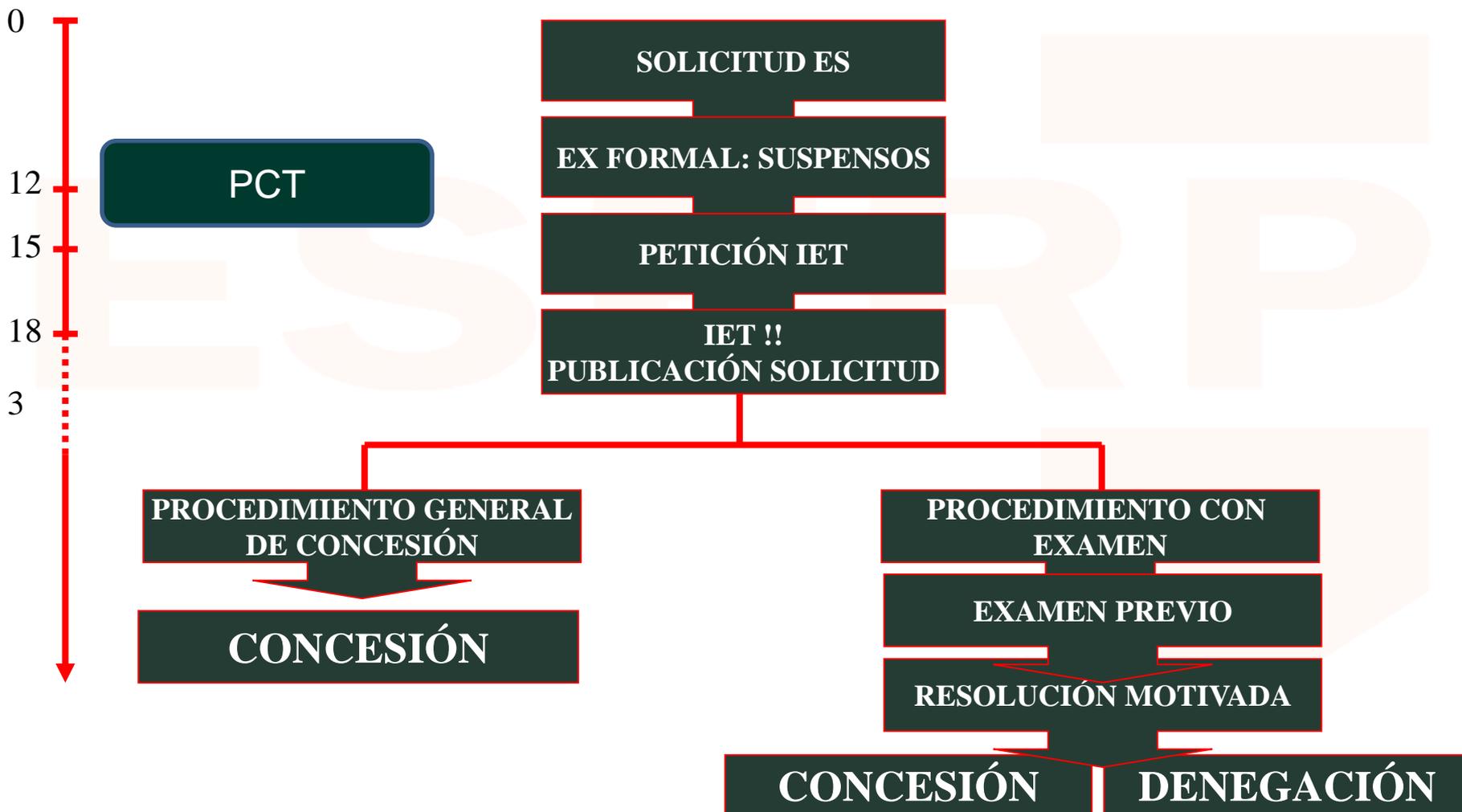
Requisitos necesarios

Soporte o Suficiencia descriptiva (Art. 123(2) EPC)

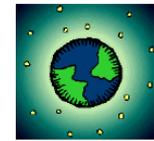
Claridad (Art. 84 EPC)

Reproducibilidad por un tercero (Art. 83 EPC)

Tramitación solicitud ES



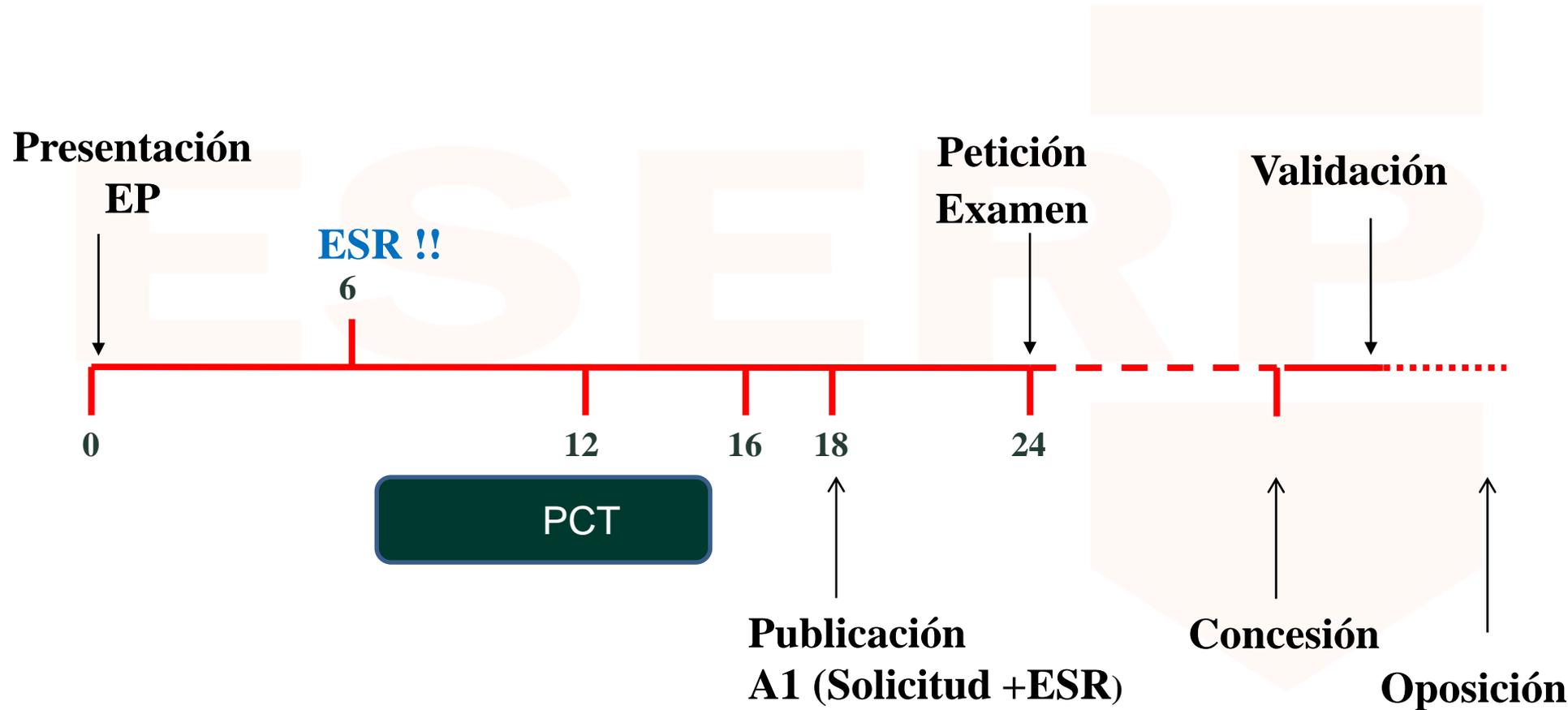
Solicitud Internacional PCT



Tramitación solicitud EP



EP Tramitación Directa



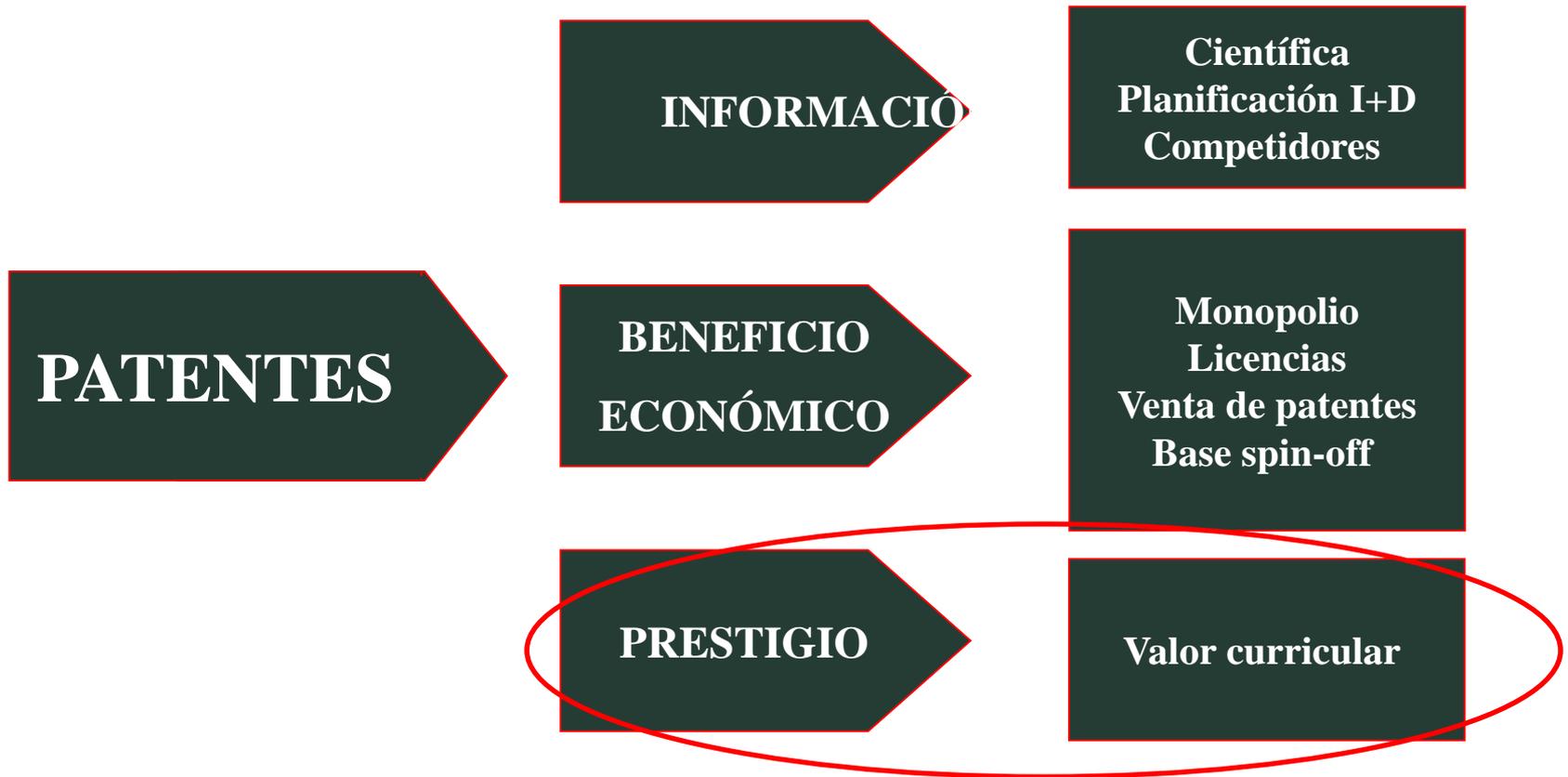


Patentes como fuente de información

*“El **80 %** de la literatura publicada sobre tecnología se hace sólo a través de patentes”, es decir, que no se publica en ningún otro soporte. En EEUU **84%** de las patentes contiene tecnología no divulgada por otros medios.(Según WIPO)*

*“Las empresas de la UE gastan **32.000 millones de €** en investigaciones redundantes” (Según EPO)*

¿Qué puede aportar una patente?



Estrategia de gestión de PII

- ¿Qué se va a proteger?
 - Definir el objeto de protección
 - ¿Es patentable?
 - Requisitos de patentabilidad
 - ¿Interesa patentarlo?
 - ¿Se puede mantener en secreto?
 - Balance inversión/retorno de beneficio
 - Necesidad de licencias: ¡Ojo!: Infracciones
- ¿En qué países se desea proteger?

Vía nacional
Vía EP
Vía solicitud PCT

**ESTRATEGIA
DE TRAMITACIÓN**

Estrategias de Tramitación

- ESTUDIOS DE MERCADO
- ESTUDIOS DE VIABILIDAD
- BÚSQUEDA DE SOCIOS/INVERSORES
 - LICENCIAS
 - RED COMERCIAL

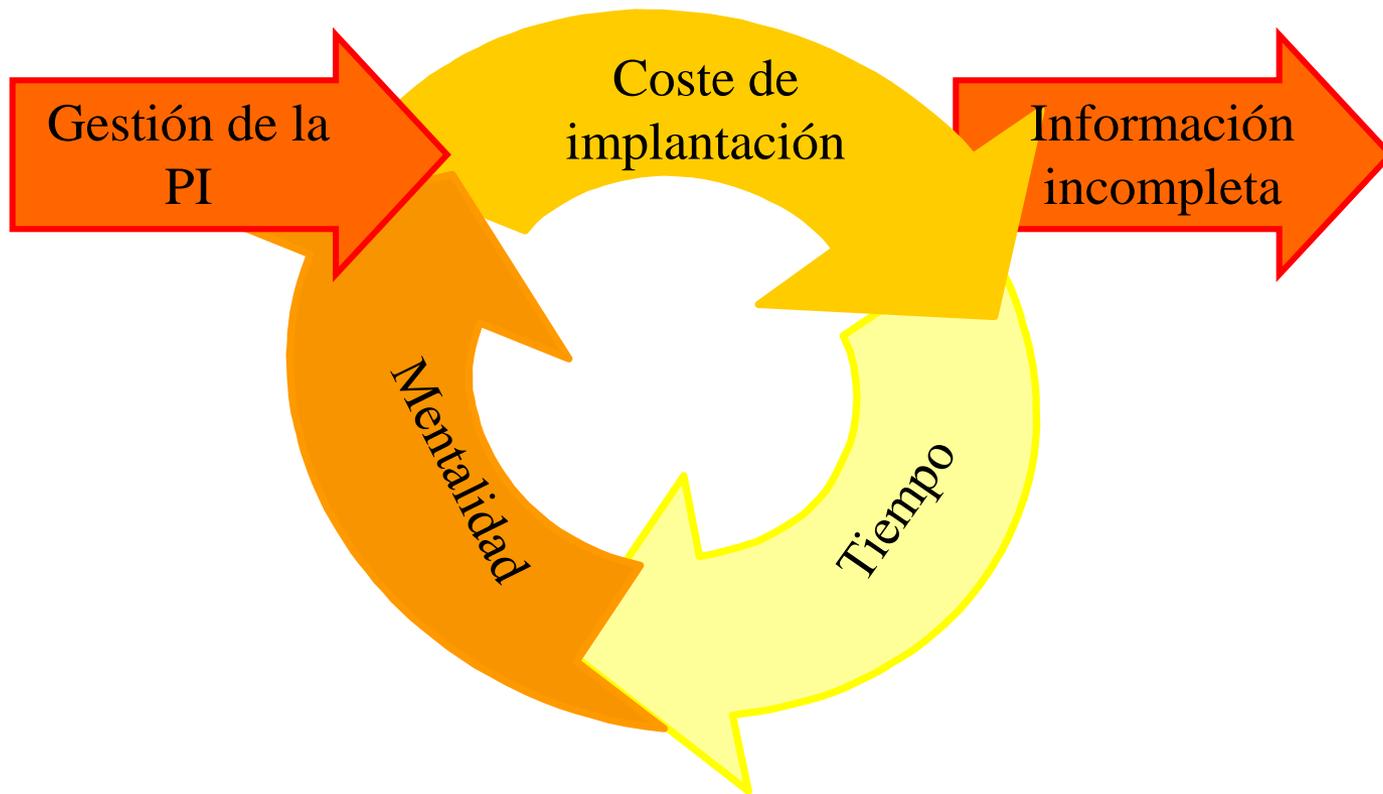
**ALARGAR LA
TRAMITACIÓN**

- NO INFORME DE PATENTABILIDAD
 - PUBLICACIÓN INMINENTE
- COMERCIALIZACIÓN INMINENTE

**ACORTAR LA
TRAMITACIÓN**

Errores típicos

- Una patente no es un artículo científico
- Invención no desarrollada: falta de suficiencia
descriptiva
- Publicación del objeto de la invención por parte de los
investigadores



PROCESO OPERATIVO DE I+D+I

EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

- Vías de explotación de la PII: licencias, spin-offs
- Alternativas de regulación de explotación de la PII en los acuerdos de transferencia de tecnología
- Homogenización, cuando sea aplicable, de régimen contractual de PII y confidencialidad de los convenios que se suscriban:
 - Acuerdos de confidencialidad
 - Convenios de cesión o licencia de tecnologías
 - Convenios participación en Proyectos nacionales e internacionales de I+D (ej. CENIT. 7PM)
 - Colaboración tecnológica

NUNCA OLVIDAR!

Patentes como fuente de información

“El **90%** de las invenciones mundiales se pueden localizar en las patentes“
(según WIPO). Cada año se publican 1 millón de nuevos documentos.

“*El **80 %** de la literatura publicada sobre tecnología se hace sólo a través de patentes*”, es decir, que no se publica en ningún otro soporte. En EEUU **84%** de las patentes contiene tecnología no divulgada por otros medios.(Según WIPO)

“*Las empresas de la UE gastan **32.000 millones de €** en investigaciones redundantes*” (Según EPO)

Ministerio de Industria (reciente) 25% patentes universitarias redundantes

patentes = información

gratuita

Espacenet
Patent search

70 millones de patentes



patentes PCT y nacionales



patentes españolas



patentes USA

patentes japonesas



no oficiales

¿donde

no gratuita

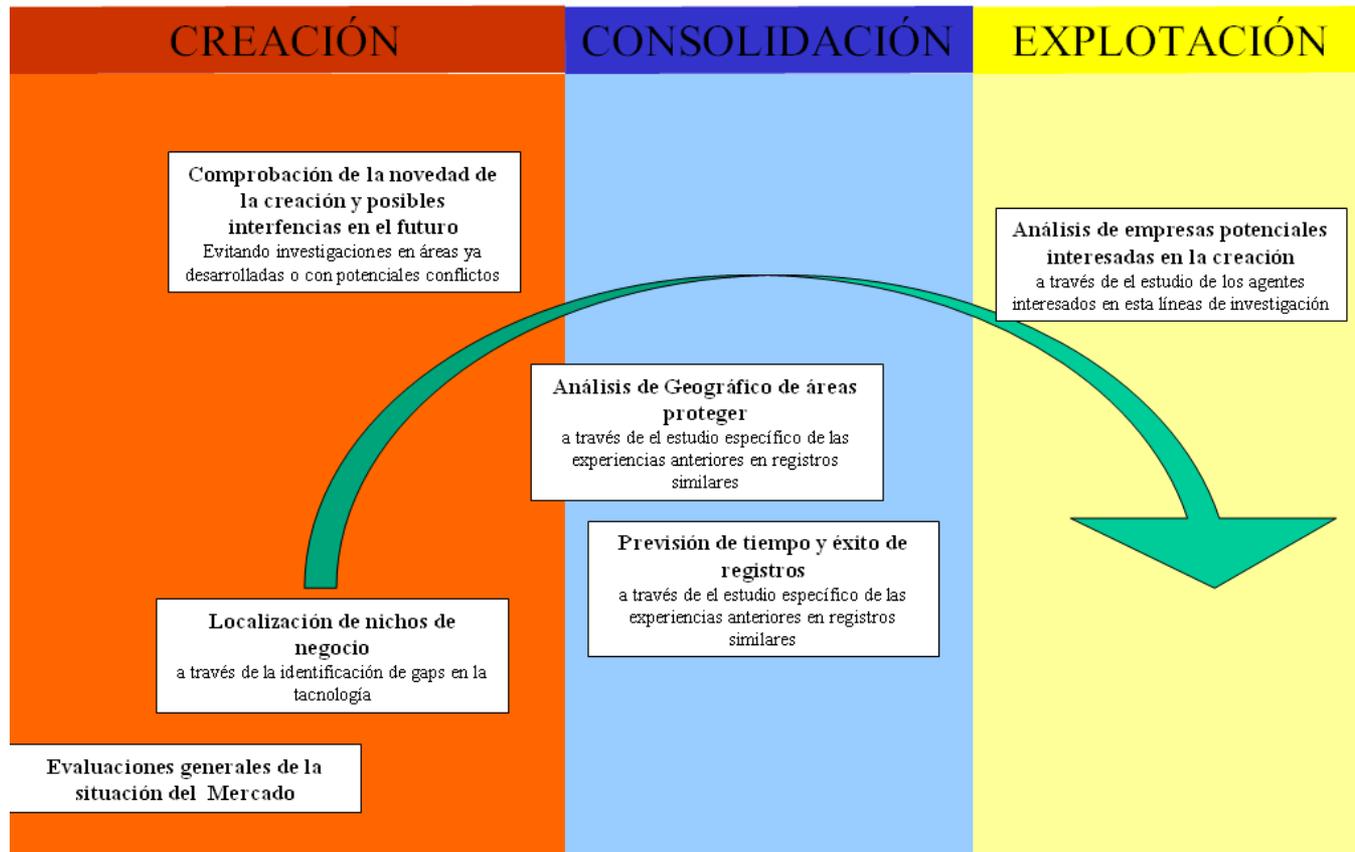
BASES DE DATOS COMERCIALES



SERVICIOS DOCUMENTALES



CICLO DE VIDA DE LA CREACIÓN



Artículo 14. Deberes del personal investigador.
Artículo 13. Derechos del personal investigador.

**indicado en la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativa a la
Carta Europea del Investigador**

Artículo 13. Derechos del personal investigador.

El personal investigador que preste servicios en Universidades Públicas y Organismos Públicos de Investigación tendrá los siguientes derechos, sin perjuicio de los derechos establecidos por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre para el personal investigador destinado en Universidades:

a) A disponer de libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y los principios éticos reconocidos. De existir limitaciones a esta libertad, derivadas de las circunstancias de la investigación y del entorno, de las actividades de supervisión, orientación o gestión, de las limitaciones presupuestarias, de las infraestructuras o de la protección de la propiedad intelectual, estas limitaciones no deben contravenir las prácticas y los principios éticos reconocidos.

b) A ser reconocido y amparado en la autoría o coautoría de los trabajos de carácter científico en los que participe.

c) Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones investigadoras, en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera profesional.

d) A la plena integración en los equipos de investigación de la entidad para la que preste servicios.

e) A contar con los medios e instalaciones adecuados para el desarrollo de sus funciones, dentro de los límites derivados de la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en la asignación, utilización y gestión de dichos medios e instalaciones por la entidad para la que preste servicios, y dentro de las disponibilidades presupuestarias.

f) A la consideración y respeto de su actividad científica y a su evaluación de conformidad con criterios públicos, objetivos, transparentes y preestablecidos.

g) A la formulación de iniciativas de investigación, a través de los órganos o estructuras organizativas correspondientes.

h) A utilizar la denominación de las entidades para las que presta servicios en la realización de su actividad científica.

Artículo 13. *Derechos del personal investigador.*

i) A participar en los beneficios que obtenga la entidad para la que preste servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado el personal investigador. Los referidos beneficios no tendrán en ningún caso naturaleza retributiva o salarial para el personal investigador.

j) A participar en los programas favorecedores de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral que pongan en práctica las entidades para las que presta servicios.

k) A su desarrollo profesional, mediante el acceso a medidas de formación continua para el desarrollo de sus capacidades y competencias.

l) A la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria, para reforzar los conocimientos científicos y el desarrollo profesional del personal investigador, en los términos previstos en esta ley y en el resto de normativa aplicable.

Artículo 14. Deberes del personal investigador.

Los deberes del personal investigador que preste servicios en Universidades Públicas y Organismos Públicos de Investigación serán los siguientes, sin perjuicio de los deberes establecidos por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre para el personal investigador destinado en Universidades:

a) Observar las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos correspondientes a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas en los diversos códigos deontológicos aplicables.

b) Poner en conocimiento de las entidades que los emplean todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en los procesos de protección y de transferencia de los resultados de sus investigaciones.

c) Difundir los resultados de sus investigaciones, en su caso, según lo indicado en esta Ley.

d) Participar en las reuniones y actividades de los órganos de gobierno y de gestión de los que forme parte, y en los procesos de evaluación y mejora para los que se le requiera.

e) Procurar que su labor sea relevante para la sociedad y no duplique otra realizada previamente por otros.

f) Adoptar las medidas necesarias para evitar el plagio, y respetar la normativa aplicable sobre propiedad industrial e intelectual.

CAPÍTULO II

Transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora

CAPÍTULO II

Transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora

Artículo 35. Valorización y transferencia del conocimiento.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán la valorización, la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de que los resultados de la investigación sean transferidos a la sociedad. En este mismo contexto se fomentará la transferencia inversa de conocimiento en proyectos liderados por el sector empresarial en colaboración con las entidades de investigación para el desarrollo de objetivos de mercado basados en los resultados de la investigación.

2. La valorización, entendida como la puesta en valor del conocimiento obtenido mediante el proceso de investigación, alcanzará a todos los procesos que permitan acercar los resultados de la investigación financiada con fondos públicos a todos los sectores, y tendrá como objetivos:

a) Detectar los grupos de investigación que realicen desarrollos científicos y tecnológicos con potenciales aplicaciones en los diferentes sectores.

b) Facilitar una adecuada protección del conocimiento y de los resultados de la investigación, con el fin de facilitar su transferencia.

c) Establecer mecanismos de transferencia de conocimientos, capacidades y tecnología, con especial interés en la creación y apoyo a empresas de base tecnológica.

d) Fomentar las relaciones entre centros públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas, en especial pequeñas y medianas, con el objeto de facilitar la incorporación de innovaciones tecnológicas, de diseño o de gestión, que impulsen el aumento de la productividad y la competitividad.

e) Fomentar las relaciones entre centros de investigación, personal de investigación y empresas.

f) Crear entornos que estimulen la demanda de conocimientos, capacidades y tecnologías generados por las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

g) Estimular la iniciativa pública y privada que intermedie en la transferencia del conocimiento generado por la actividad de investigación, desarrollo e innovación.

3. Se reconoce el papel de los parques científicos y tecnológicos como lugares estratégicos para la transferencia de resultados de investigación a los sectores productivos.

MODIFICACIÓN L. O. DE UNIVERSIDADES

Siete. Se añade un apartado 5 al artículo 80, con la siguiente redacción:

«5. Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley xx/2010, de xx de xxxx, de la ciencia, la tecnología y la innovación.»

Se añade al artículo 80, con la siguiente redacción:

Formarán parte del patrimonio de la Universidad los de los que ésta sea titular como consecuencia

Disposición adicional decimonovena. Compensación económica por obras de carácter intelectual.

- 1. En los casos en que los derechos de explotación de la obra de carácter intelectual creada correspondan a un centro público de investigación, el personal dedicado a la investigación tendrá derecho a una compensación económica en atención a los resultados en la producción y explotación de la obra, que se fijará en atención a la importancia comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del empleado.**
- 2. Las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de los centros públicos de investigación en los beneficios que se obtengan de la explotación o cesión de los derechos regulados en el párrafo anterior, serán establecidas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas o las Universidades, atendiendo a las características concretas de cada centro de investigación. Dicha participación en los beneficios no tendrá en ningún caso la consideración de una retribución o salario para el personal investigador.**

LEY ECONOMÍA SOSTENIBLE

Artículo 54. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección.

- 1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que se refiere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.**
- 2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.**

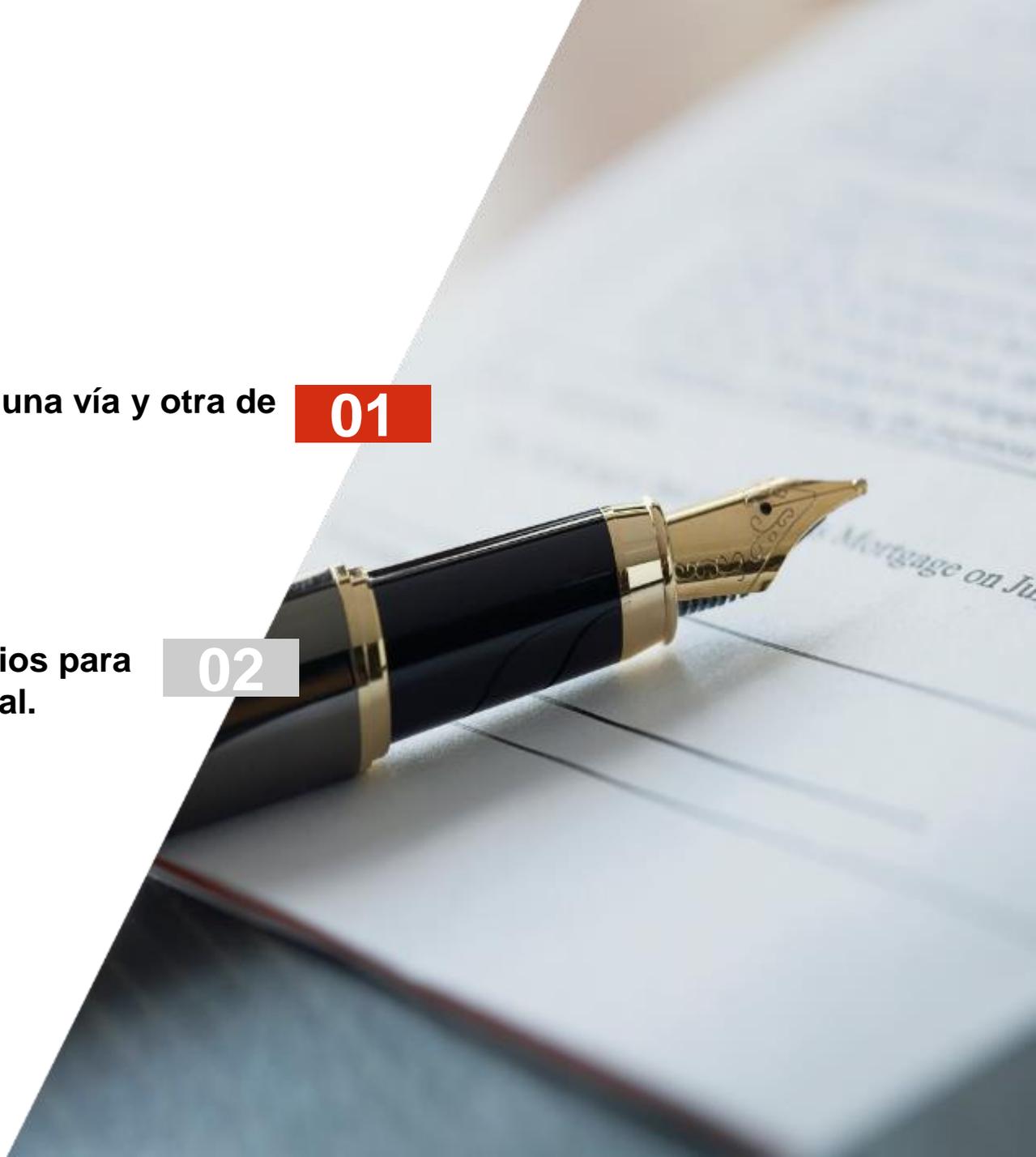
PATENTES

Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

01

Implicaciones de estos cambios para el sector público y empresarial.

02



1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

VIAS DE PROTECCIÓN.

- **Solicitud en España:** Vía Nacional (OEPM). Nueva Ley de Patentes. 1 de abril de 2017.
- **Solicitud en Extranjero:**
 - Vía Nacional.
 - Vía Regional:
 - Europea (OEP)
 - Organización Eurasiática de Patentes (EAPO);
 - Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)
 - Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)
 - Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG).
 - Vía PCT.

1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

VIAS DE PROTECCIÓN.

	TRAMITACIÓN	CONCESIÓN	MANTENIMIENTO DEL DERECHO CONCEDIDO	
PCT				
EPC (1973) SE PUEDE ACCEDER VÍA PCT				
EURO ASIATICA SE PUEDE ACCEDER VÍA PCT				
OAPI SE PUEDE ACCEDER VÍA PCT				
ARIPO SE PUEDE ACCEDER VÍA PCT				
GCC				
EPC + PAT. UNITARIA SE PUEDE ACCEDER VÍA PCT			Proceso de validación (al país destino)	Mantenimiento de derechos

1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

VIAS DE PROTECCIÓN.

Solicitud en España: Nueva Ley de Patentes 24/2015. Entrada en vigor: 1 de Abril de 2017.

Solicitud Patente Europea a través de la OEPM:

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 en la OEPM.** (Art.152.2 NLP). “A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.

Solicitudes PCT a través de la OEPM:

"Cuando se trate de **invenciones realizadas en España**, y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, **la solicitud internacional deberá ser presentada en la OEPM.**(Art. 163.2 NLP). El incumplimiento de esta obligación privará de efectos en España a la solicitud internacional”.

Cuando el **solicitante tenga su domicilio o sede social o residencia habitual en España** se presumirá salvo prueba en contrario, que la **invención se realizó en territorio español.**

1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

PATENTE EUROPEA. CONVENIO DE PATENTES EUROPEAS: ESTADOS MIEMBROS

Permite obtener protección en hasta **38** Estados Miembros del CPE.

La protección conferida por la patente europea puede extenderse a dos Estados que, si bien no ostentan la condición de Miembros del Convenio, han concluido acuerdos de extensión con la Organización Europea de Patentes: Bosnia y Herzegovina, y Montenegro

Marruecos es el primer país no miembro de la Oficina Europea de Patentes que valida la Patente Europea en su territorio, previo pago de la tasa correspondiente

■ Member states (38)

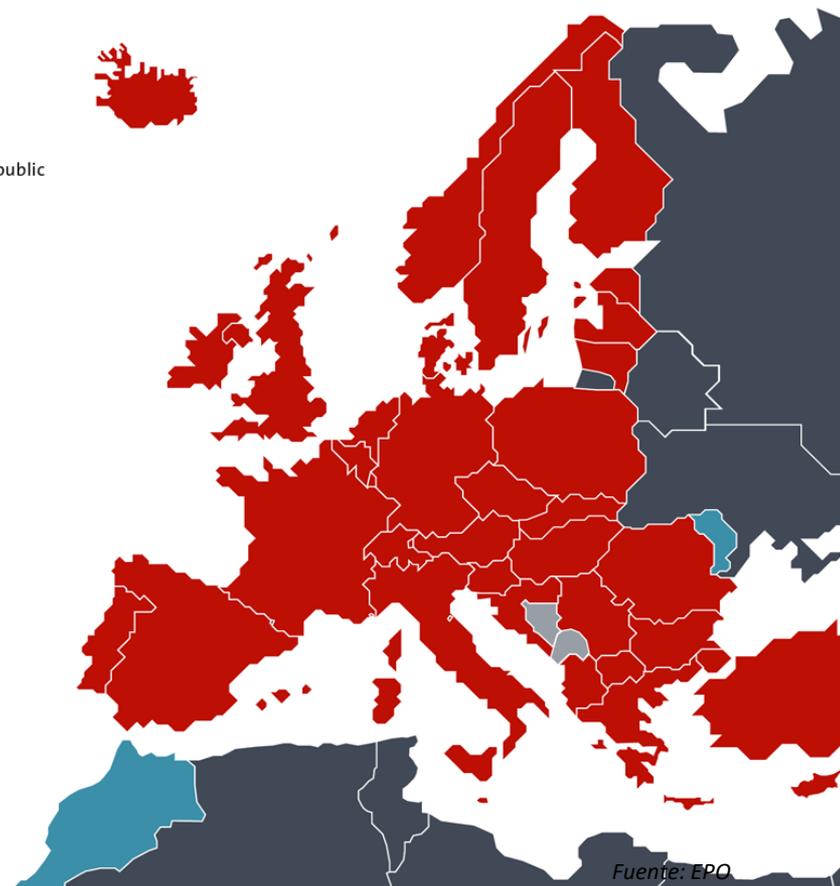
Albania	Luxembourg
Austria	Malta
Belgium	Monaco
Bulgaria	Former Yugoslav Republic of Macedonia
Croatia	Netherlands
Cyprus	Norway
Czech Republic	Poland
Denmark	Portugal
Estonia	Romania
Finland	San Marino
France	Serbia
Germany	Slovakia
Greece	Slovenia
Hungary	Spain
Iceland	Sweden
Ireland	Switzerland
Italy	Turkey
Latvia	United Kingdom
Liechtenstein	
Lithuania	

■ Extension states (2)

Bosnia-Herzegovina
Montenegro

■ Validation states (2)

Morocco
Republic of Moldova



Fuente: EPO

1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

PATENTE EUROPEA. PAISES DE VALIDACIÓN.

País	Fecha de firma del Acuerdo	Fecha de entrada en vigor
Marruecos	17 Diciembre 2010	1 Marzo 2015
República de Moldavia	16 Octubre 2013	1 Noviembre 2015
Túnez	3 Julio 2014	<i>pendiente de ratificación</i>

PATENTE EUROPEA. PAISES DE EXTENSION.

BA
ME

Bosnia - Herzegovina (desde 01/12/04)
Montenegro

1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

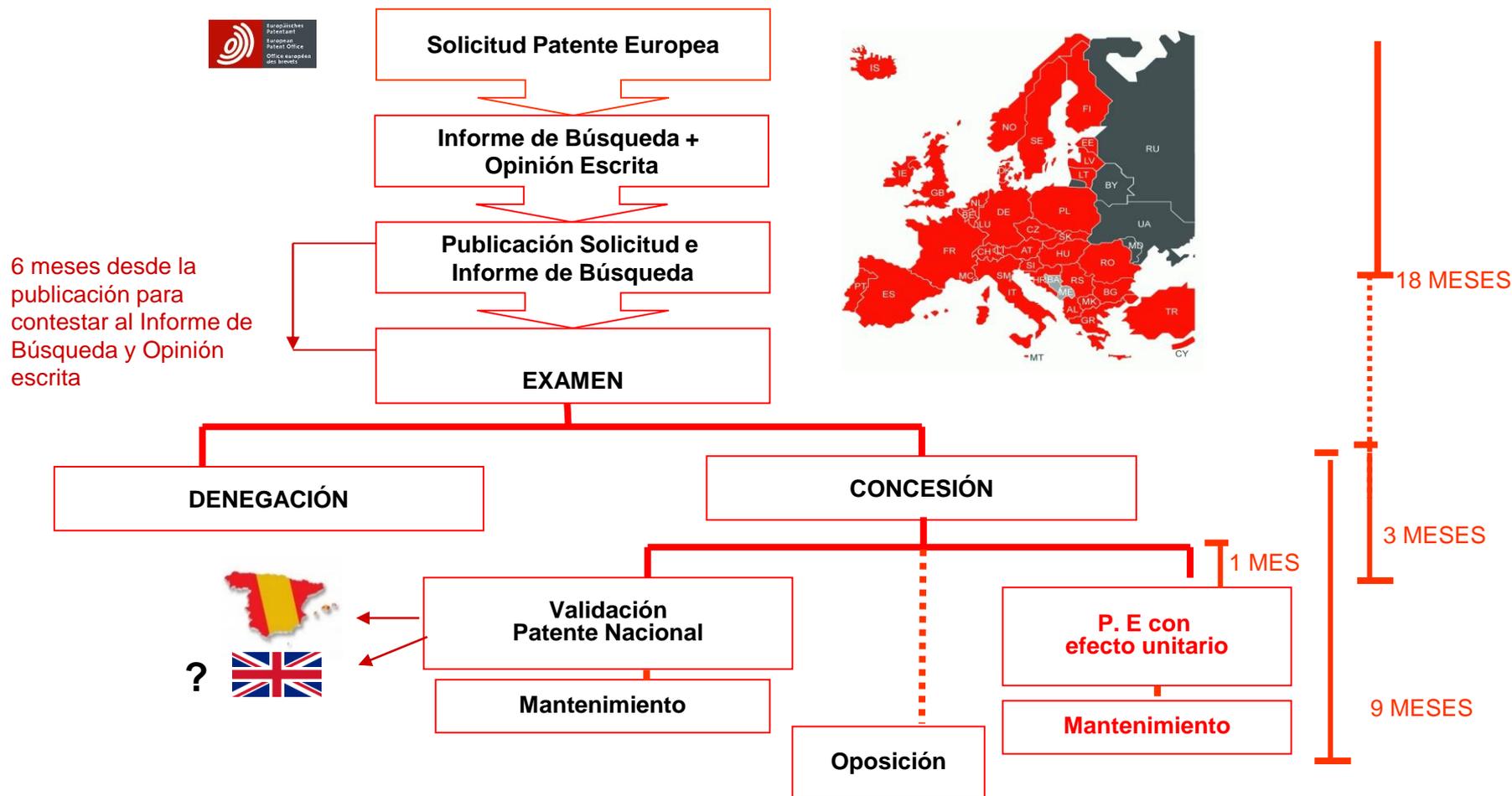
PATENTE EUROPEA: Ventajas:

- **Sirve para 42 países** (38 países del Convenio de la Patente Europea, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Marruecos y Moldavia).
- **Procedimiento centralizado:**
 - Una única solicitud
 - Un único idioma
 - Una única resolución
- **A partir de 3 países (europeos) sale más económico que las vías nacionales.**
- **Patente fuerte (examen)**

La patente europea es VÁLIDA en TODA EUROPA excepto Andorra, Rusia y la mayor parte de los países de la Antigua Unión Soviética (Ucrania, Bielorusia...)

1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

PATENTE EUROPEA / PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO



1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

PATENTE EUROPEA CLÁSICA.

Ventajas

Ante la nulidad de la P.E planteada por un competidor, tendrá que acudir a los Tribunales nacionales de los Estados donde esté validada, por tanto la revocación en un Estado no implica en los demás.

Táctica para evitar que una familia de patentes Europeas tengan que actuar ante un único tribunal.

Diseño de estrategias de abandono de pago de anualidades de patentes para mercados poco rentables.

PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO

Ventajas

Fallo único emitido por los tribunales ante un litigio de patentes. Reducción de estrategias de forum-shopping.

En caso de infracción, se pueden adoptar medidas cautelares que tendrán efecto en los Estados miembros.

Eliminación de las validaciones en los Estados miembros y el consiguiente ahorro en traducciones, en el pago de anualidades individuales, y gastos de gestión de representantes en los distintos Estados cuando se realiza en un gran nº de Estados.

1. Principales diferencias entre una vía y otra de protección en Europea.

PATENTE EUROPEA CLÁSICA.

Ventajas

Pymes que validan en un nº reducido de Estados y que además hayan firmado el Acuerdo de Londres.

Disposición de las traducciones oficiales de patentes en los idiomas de los Estados donde se exige traducción para su validación.

Costes en caso de litigios. Opt out /Opt in. Periodo transitorio: 7 años, prorrogable a 14 para Patentes Europeas y CCP expedidos para Patentes Europeas.

PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO

Ventajas

Facilidad y ahorro de costes para licenciar y transferir.

Juego único de reivindicaciones para los Estados participantes sin necesidad de traducción.

El alcance territorial del TUP abarcará todos los Estados miembros contratantes en el Acuerdo (la totalidad de los Estados de la UE, a excepción de España, Polonia, Croacia y tras el Brexit, Reino Unido ya que sólo los Estados de la Unión Europea podrán ser parte del Reglamento de Patente Europea con efecto unitario.

PATENTE EUROPEA CLÁSICA.

Inconvenientes

Exigencia de traducción en varios Estados para que produzca efectos jurídicos en su territorio.

Los efectos jurídicos de la Patente Europea se determinan de conformidad con la legislación nacional de cada Estado.

Necesidad de entablar acciones por infracción en cada jurisdicción donde se ha producido el daño

Necesidad de entablar acciones de nulidad en cada uno de los Estados donde se pretende su anulación.

PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO

Inconvenientes

En cuanto al contenido del derecho de propiedad industrial conferido por la patente unitaria: se aplicará la legislación alemana a las Pymes Españolas u otras que no tengan su domicilio, centro principal de actividad o centro de actividad en un Estado Miembro participante en el que la patente tenga efecto unitario.

Surgirán Patentes Europeas con efectos unitarios sujetas a distintas legislaciones en lo relativo al contenido y a las limitaciones del derecho de patentes.

PATENTE EUROPEA CLÁSICA.

Inconvenientes

Coste elevado de tasas de mantenimiento y representantes cuando se ha validado en todos los Estados y se quiera mantener la protección.

Costes elevados en caso de oposición, limitación de la Patente Europea.

Costes elevados en casos de inscripción de cambio de titularidad

PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO

Inconvenientes

La declaración de nulidad de la patente Europea producirá efecto en todos los Estados miembros participantes.

El titular de una patente unitaria no podrá sustraerse a la jurisdicción del TUP.

Elección del fuero más ventajoso. Podrá interponerse una demanda por infracción de patente ante la división nacional o regional en donde la infracción ocurrió o en el domicilio del demandado.

Bifurcación: permitiendo que las demandas por infracción y las de revocación se interpongan en tribunales diferentes.

2. Implicaciones de estos cambios para el sector público y empresarial.

PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO.

REGLAMENTO (UE) N° 1260/2012 DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2012

Compensación para el reembolso:

Hasta un límite máximo, de los costes de traducción en que incurran los solicitantes que presenten su solicitud de patente en la OEP en una de las lenguas oficiales de la Unión que no sea lengua oficial de la Oficina.

Será accesible sólo para las PYME, personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades u organización pública de investigación que tengan su domicilio o centro principal de actividad en un Estado miembro de la Unión.

PATENTE EUROPEA.

REGLA 6.3 DEL CONVENIO DE PATENTE EUROPEA.

Tasa de presentación (OEP):

Se les aplica el descuento del 30% por razón de idioma a que se refiere la Regla 6.3 del Convenio de Patente Europea. Esta reducción del 30% es aplicable a: **PYME, personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro; universidades u organismos públicos de investigación.**

Reino Unido es parte del CPE, por lo tanto se podrá obtener protección como en la actualidad ya que no está vinculado a la condición de Estado miembro de la Unión Europea.

2. Implicaciones de estos cambios para el sector público y empresarial.

PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO.

REGLAMENTO (UE) N° 1260/2012 DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2012

Deben recibir una **compensación adicional, además de la que ya existe en la OEP**, para reembolsar los costes de la traducción de la solicitud de patente desde esa lengua a la lengua de procedimiento en la OEP. La OEP debe gestionar dichos reembolsos, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n o 1257/2012.

PATENTE EUROPEA.

REGLA 6.3 DEL CONVENIO DE PATENTE EUROPEA.

Tasa de Examen:

También se le aplica el **descuento del 30%** por razón de idioma a que se refiere la Regla 6.3 del Convenio de Patente Europea. Esta reducción del 30% es aplicable a: ***PYME, personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades u organismos públicos de investigación.***

01

IMPORTANCIA CRECIENTE DEL SECRETO COMERCIAL





● **SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

● **REVOLUCION TECNOLÓGICA**

● **NUEVO MODELO DE INNOVACION**



SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN



CONOCIMIENTO

GLOBALIZACIÓN

ERA DIGITAL

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

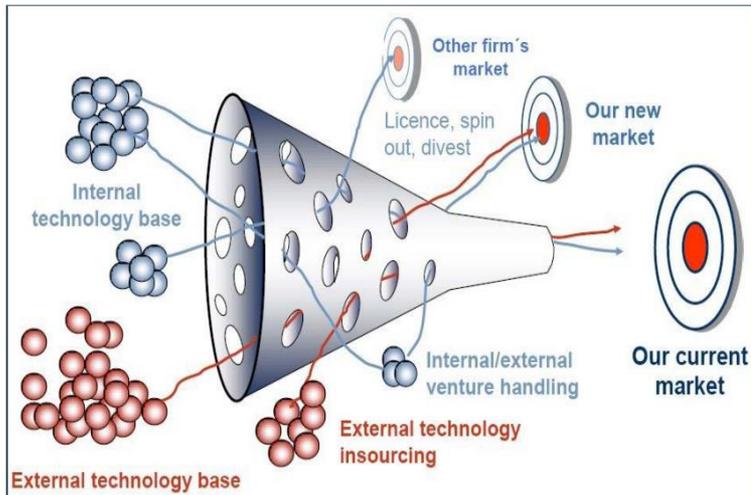
VELOCIDAD DE CAMBIO



NUEVO MODELO DE INNOVACIÓN

La idea central de **la Innovación Abierta** es concebir la **innovación** como un **sistema abierto** en el que tanto agentes **internos** como **externos** a la organización participan en dicho sistema.

Las **premisas** fundamentales

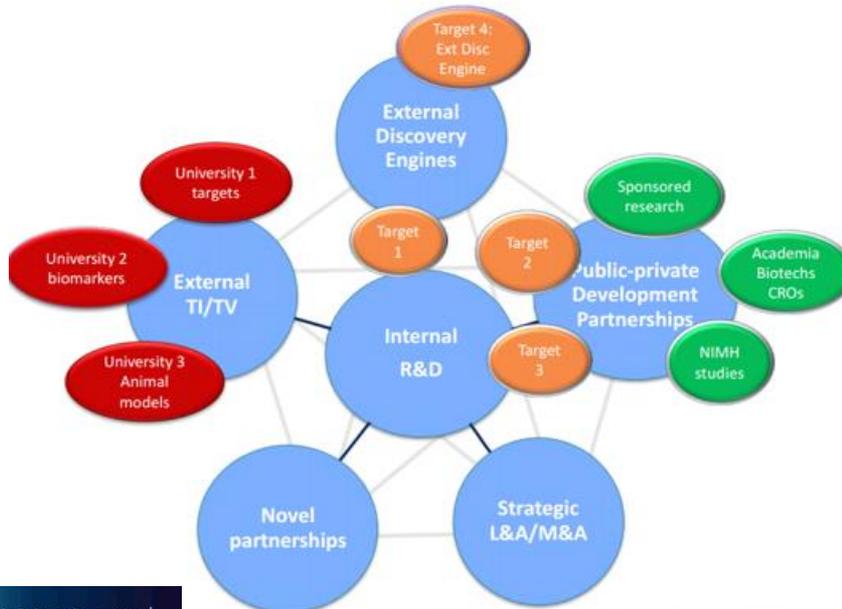


- No todos los mejores **expertos** trabajan en nuestra organización
- El **I+D externo** puede **generar mucho valor**, tanto o más que el **I+D interno**
- La **I+D** no tiene por qué generarse internamente para ser rentable
- Un **modelo de negocio** adecuado es más importante que llegar primero al mercado
- Tanto las **ideas** surgidas del **interior** como del **exterior** son esenciales para la organización
- Se le puede **sacar más provecho a la Propiedad Intelectual** realizando compra-venta de IPs

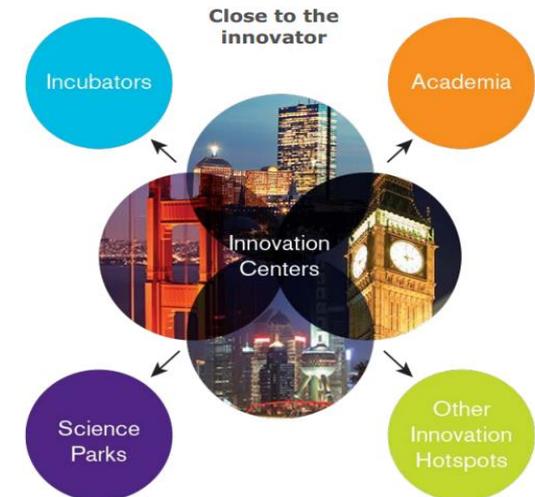


NUEVO MODELO DE INNOVACIÓN

Estructuras flexibles y complejas



Centros de I+D de Johnson & Johnson





NUEVO ENTORNO DE ACTUACIÓN





NUEVO ENTORNO DE ACTUACIÓN



Objetivo: Crear una “ Unión por la Innovación”

CONFIDENCIALIDAD:

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO INNOVADOR

PROCESO DE INVESTIGACIÓN. Cada DPI comienza con un secreto



«secreto comercial», «información no divulgada», «información empresarial de carácter confidencial» o «saber hacer secreto»



NUEVO ENTORNO DE ACTUACIÓN

- **70% PIB en Europa sector servicios: CONFIDENCIALIDAD**
- **75% Pymes encuestadas considera la relevancia del secreto para crecimiento, competitividad, e innovación**
- **20% ha sufrido tentativa de apropiación indebida**
- **40% considera que el riesgo de vulneración se ha incrementado en la última década**
- **2/3 apoyaba la armonización legislativa comunitaria en la protección del secreto y la efectividad frente a apropiaciones indebidas**

AUSENCIA DE CONCEPTO LEGAL DE SECRETO

**¿ QUE REQUISITOS DEBE
REUNIR UNA INFORMACIÓN
PARA SER CONSIDERADO
SECRETO?**



● Requisitos:



Información empresarial

Toda información concreta y específica en el entorno de la Organización

Secreta

Información o conocimiento no generalmente conocido, ni fácilmente accesible para el círculo

Valor comercial

Conocimiento útil que comporte ventaja competitiva

Identificada y descrita

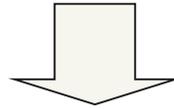
Conocimiento debe ser descrito y registrado en soporte material

objeto de medidas razonables para mantener reserva



Tipos de Secretos

Secretos Industriales



Secretos Comerciales

Métodos y Procesos de fabricación

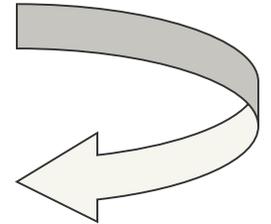
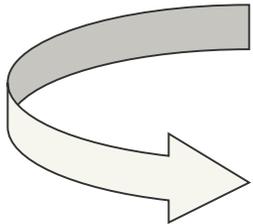
**Resultados de investigación, formulas y planos
Características de productos y servicios**

Algoritmos que se utilizan en programas informáticos y los mismos programas.

Arquitectura de precios, proveedores y clientes

**Estrategias empresariales, métodos de negocio, sistemas de distribución,
técnicas de venta, estudios de mercado...**

**Información financiera, costes de producción, técnicas de gestión
Proyectos de reestructuración y fusión**



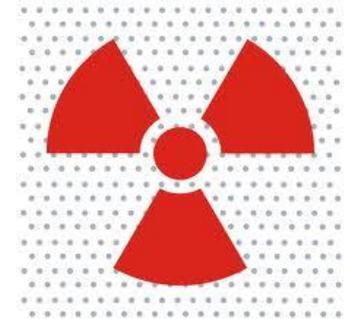


VENTAJAS



- **MONOPOLIO DE HECHO. NO CONCEDE DERECHO DE EXCLUSIVA**
- **NO LIMITADO TEMPORAL , NI TERRITORIALMENTE**
- **EFECTO INMEDIATO**
- **COSTE ECONÓMICO**

 **DESVENTAJAS**



- **INGENIERÍA INVERSA**
- **DIVULGACIÓN**
- **PATENTE POSTERIOR (Derecho de pre uso)**
- **NIVEL DESIGUAL DE PROTECCIÓN DEL SECRETO EN LAS NORMAS NACIONALES**



¿ Cuando proteger mediante Secreto las invenciones?

- ✦ La invención no es patentable.
- ✦ Certeza de que se va poder mantener el secreto sobre la información.
- ✦ La información o el conocimiento no se considere de suficiente valor como para ser objeto de una patente.
- ✦ El secreto se refiere a un proceso de fabricación en lugar de un producto (ingeniería inversa).
- ✦ Sea solicitada una patente y se esté a la espera de que le sea concedida.
- ✦ Se trate de Software para poder impedir el desarrollo de programas derivados, protegiendo el código fuente.
- ✦ Ciclo de vida de la información no muy largo: proceso continuo de innovación y cambio



02

DIFERENCIA DE OTRAS FIGURAS

**SECRETO
VS
DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

Propiedad Intelectual

Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte.

Propiedad Industrial

Conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

SECRETO
VS
DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

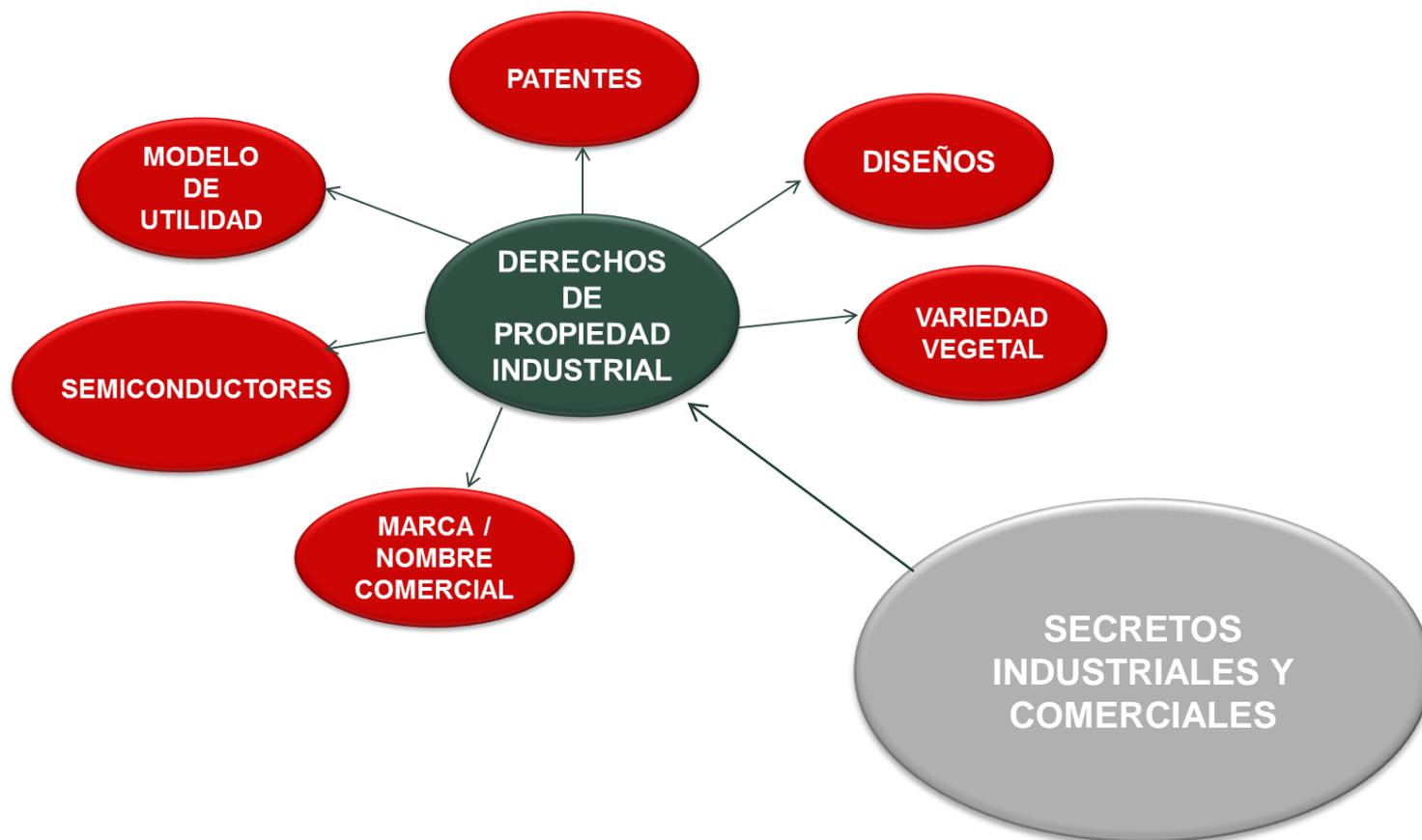
**PROPIEDAD
INTELECTUAL**

- Internacionalidad
- Validez desde la creación de la obra (registro declarativo)
- Único requisito: la autoría
- No trámite de oposición, no obligación de uso
- Bajo coste (inscripción registral)
- Registro único e ilimitado
- Ampliación de la duración de los derechos

**PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

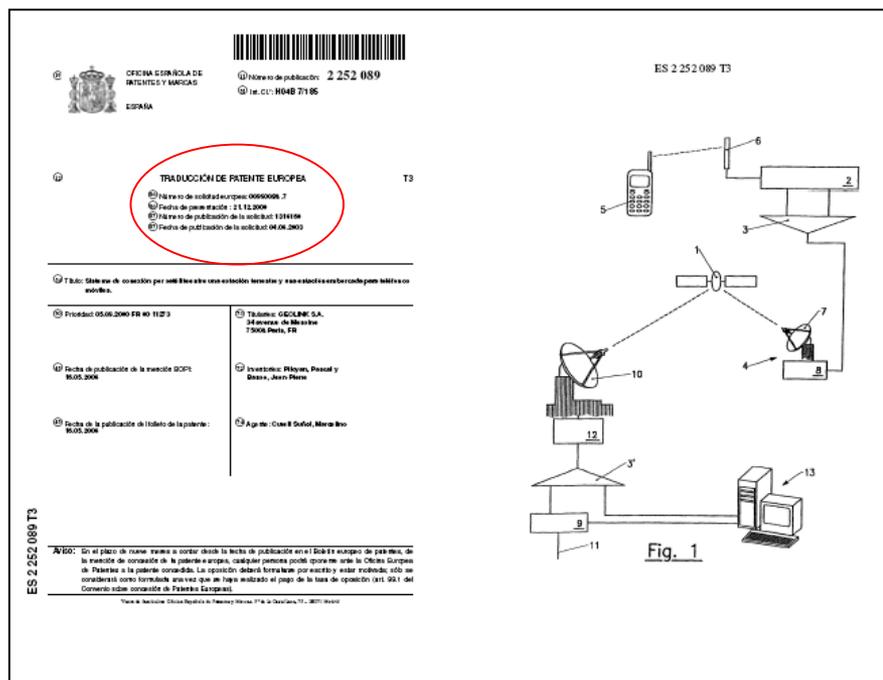
- Territorialidad
- Registro constitutivo de derechos: tramitación y resolución sobre concesión
- Concede exclusividad
- Requisitos para la concesión
- Trámite de oposición, obligación de uso
- Alto coste
- Clasificación de productos (marcas)
- Duración limitada (después dominio público)

SECRETO VS DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL



SECRETO VS DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Patente



Secreto empresarial



- La propia invención susceptible de patente hasta publicación
- Composición (proporciones, materiales...).
- Proceso de ensamblaje y fabricación.
- Información sobre posibles fallos del sistema.
- Información sobre actividades de I+D+i desechadas

**SECRETO
VS
DERECHOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

SECRETO

- **Monopolio de hecho**
- **Reserva de la información**
- **Duración mientras sea valido**
- **Sin limite de territorialidad**
- **Medidas de seguridad**
- **Coste**

**PROPIEDAD
INDUSTRIAL E
INTELECTUAL**

- **Monopolio de derecho**
- **Publicidad**
- **Duración limitada**
- **territorial**
- **Registro**
- **Alto coste**

**SECRETO
vs
DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL**

PROPIEDAD INTELECTUAL	
OBJETO DE PROTECCIÓN	Creaciones intelectuales: obras literarias, artísticas, científicas (planos, manuales internos, procedimientos de I+D,...) y software (código fuente, código objeto, manuales...)
REQUISITOS	<ul style="list-style-type: none"> • Creación original
SISTEMAS DE PROTECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción • Indicación del símbolo del © • Depósito Notarial • Contratos de reconocimiento de autoría • Depósito Legal
DURACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Persona Física: vida del autor más 70 años más desde fallecimiento • Persona Jurídica: 70 años



Secreto:
Algoritmo,
lenguaje de
programación,
código fuente



Medidas pre
constituir
pruebas. El
registro de
propiedad
intelectual no
es publico

SECRETO vs HABILIDADES PROFESIONALES

las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector o actividad que componen la formación y capacitación profesional del trabajador, son de libre uso por el mismo.



Diferenciar de aquellos conocimientos o información, titularidad de hecho del empresario, que constituyen secreto empresarial, al cual se ha tenido acceso legítimamente en tanto se mantenía su relación con la empresa, pero con deber de reserva.



03

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SECRETO



DEBER DE GUARDAR SECRETO



GESTIÓN DE INFORMACIÓN SECRETA



MEDIDAS RAZONABLES



MEDIDAS LEGALES FRENTE A VULNERACIÓN

 DEBER DE GUARDAR SECRETO

Art 5 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores tienen como deberes básicos:

- a) **Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.**
- b) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
- c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
- d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta Ley.
- e) Contribuir a la mejora de la productividad. f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

DEBER DE GUARDAR SECRETO

Art 65 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Capacidad y sigilo profesional.

- Los miembros del comité de empresa y éste en su conjunto, así como, en su caso, los expertos que les asistan, deberán observar **el deber de sigilo con respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado.**
- En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla ni para fines distintos de los que motivaron su entrega.
- **El deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e independientemente del lugar en que se encuentren.**
- Excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas **informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica.**



DEBER DE GUARDAR SECRETO

Art 228 LEY DE SOCIEDAD DE CAPITAL

Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad.

En particular, el deber de lealtad obliga al **Administrador** a:

- a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.
- b) **Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera.**
- c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto.
- d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

 GESTION DE LA INFORMACIÓN SECRETA

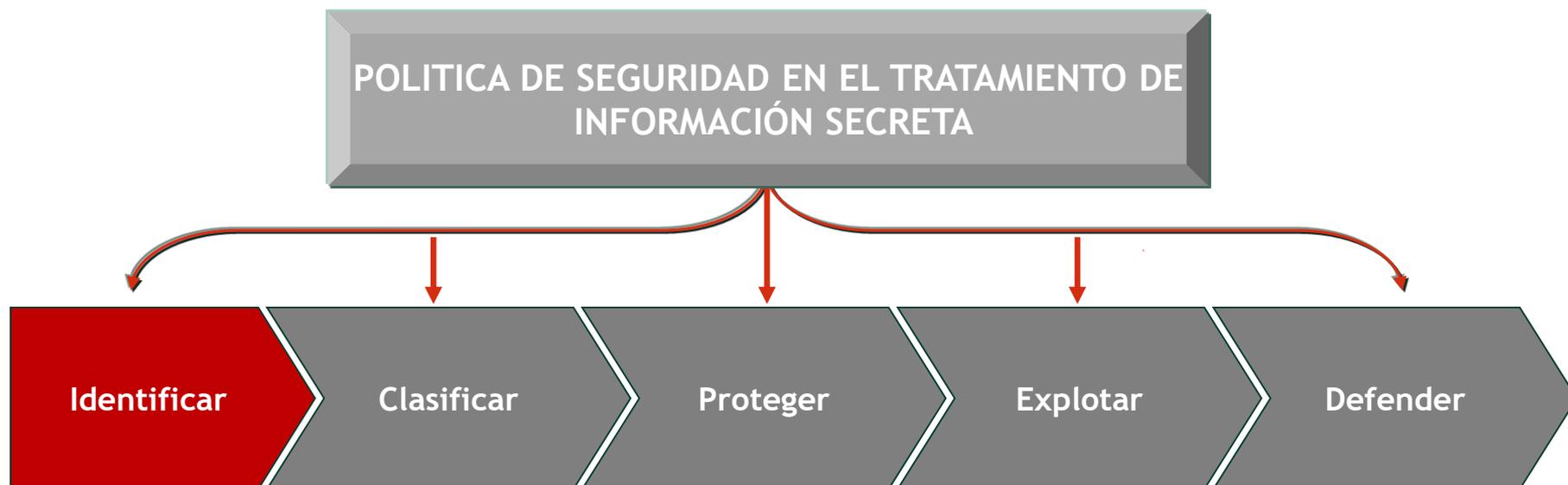
Problemas con gestión de la información Secreta

- Indebida identificación o clasificación
- Insuficiente descripción
- No adopción de medidas de protección sistematizadas
- Deficiencias probatorias
- Divulgación



MANUAL DE SEGURIDAD EN EL
TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN
SECRETA

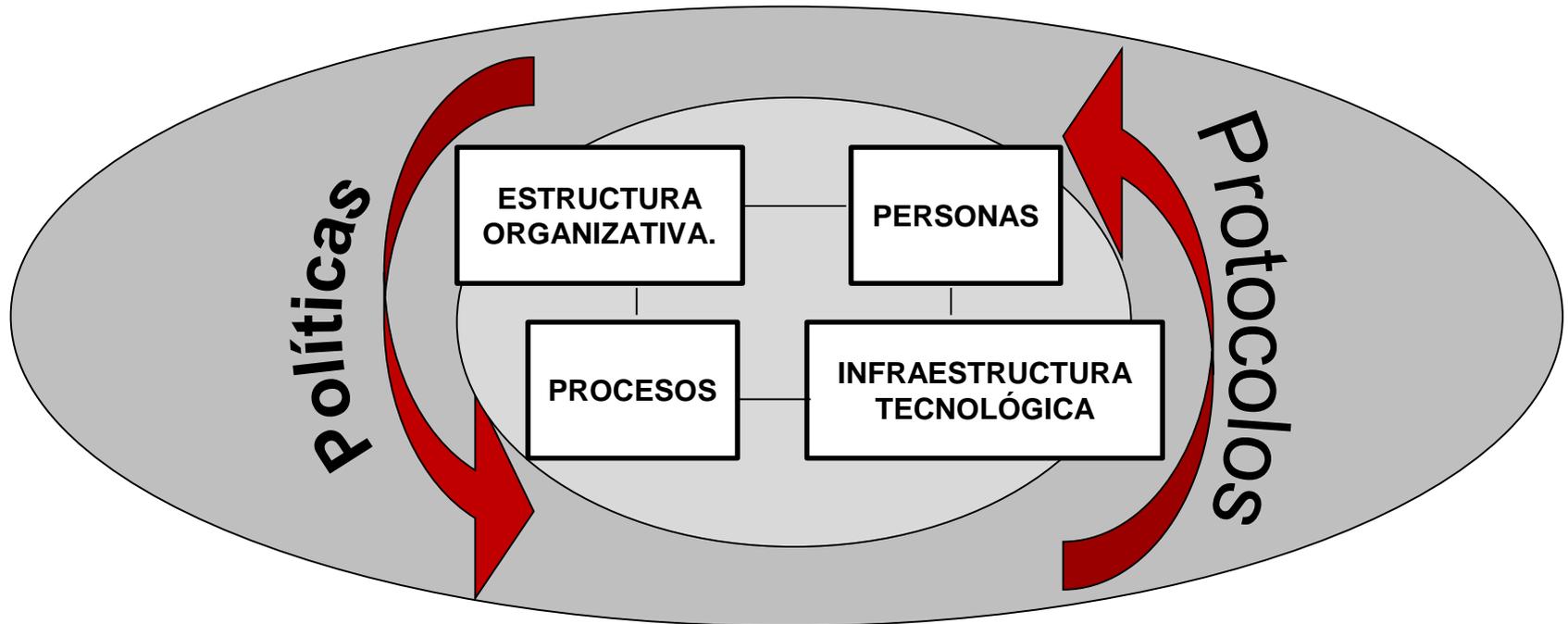
GESTION DE LA INFORMACIÓN SECRETA



Procesos **sistematizados**, **documentados**, **estructurados**, **flexibles**, **adaptados** al entorno de riesgo de la entidad, y **revisables** para su **mejora continua**

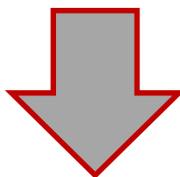
GESTION DE LA INFORMACIÓN SECRETA

La Política de Seguridad en el tratamiento de la información afecta a todas las áreas de la Organización



 **MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN**

NO HAY ESTANDAR DE MEDIDAS RAZONABLES



***FIRMA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD NO ES
SUFICIENTE***



 MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN (INVENTARIOS),
CLASIFICACIÓN

MEDIDAS LABORALES

DEPOSITO EN ESPACIOS FÍSICOS DE ACCESO
RESTRINGIDO

MEDIDAS DEL ENTORNO LÓGICO



ENCRIPCIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
HUELLA
DIGITAL

DEFINICIÓN
DE PERFILES DE
ACCESO

SISTEMAS DE
CONTROL
DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN

ANTI
VIRUS

DISPONER DE UN
PLAN DE CONTINGENCIA
(Paliar riesgos de pérdida de
información crítica)

 MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

MEDIDAS LABORALES



- **Pacto de confidencialidad.**
- **Pacto de No competencia (2 años-retribuido)**
- **Reconocimiento y cesión de derechos PII a favor de la empresa sobre resultados que realice en marco de actividad**
- **Manuales de Buenas prácticas en el tratamiento de la información y los medios tecnológicos de la empresa**
- **Código ético.**
- **Política de cumplimiento normativo. Compliance. Mapa de riesgo de apropiaciones indebidas**
- **Política de entrada y salida del trabajador**
- **Formación en Política de seguridad en el tratamiento del secreto propio o de terceros**

MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD



- Definir e identificar la información confidencial (Anexo)
- Establecer el objeto o finalidad del acuerdo. Usos autorizados
- Transcribir revelación oral de secreto(acta reuniones- emails)
- Medidas internas y externas para garantizar la confidencialidad (Plan de gestión de incidencias)
- Duración. (obligación de secreto más allá de vigencia del contrato)
- No reivindicación de derechos PII
- Resolución del acuerdo: Devolución de información, destrucción de copias (Seguimiento en la ejecución del acuerdo)

● MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD

• Proveedores

• Subcontratistas

• Clientes

• Colaboradores



- Informar del carácter confidencial de la documentación al personal que haya de tener acceso.
- Garantizar y responder del cumplimiento
- No hacer uso fuera del ámbito autorizado o una vez extinguido el acuerdo
- No proceder a la copia o reproducción
- Adoptar medidas de seguridad para garantizar la integridad y reserva de la información

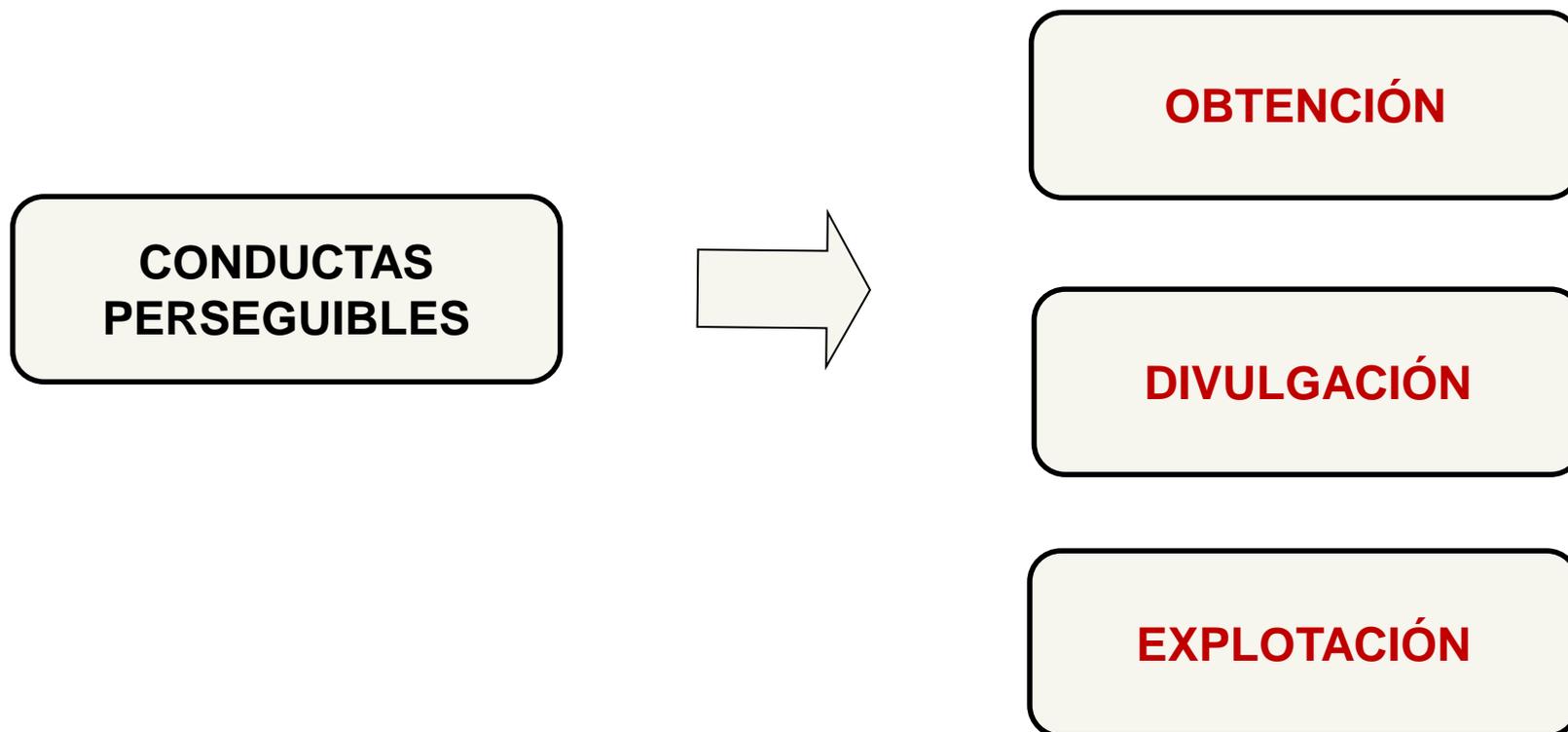
MEDIDAS RAZONABLES PARA LA PROTECCIÓN

ACUERDO DE LICENCIA DE SECRETO



- Definir el objeto y alcance : Exclusiva o no
- Ámbito de uso autorizado. Sublicencia
- Contraprestación. Incrementos sobre los usos
- Asistencia técnica. Actualizaciones
- Ámbito territorial
- No competencia
- Resolución del acuerdo: Devolución de información, destrucción de copias

MEDIDAS LEGALES FRENTE A VULNERACION



MEDIDAS LEGALES FRENTE A VULNERACION

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

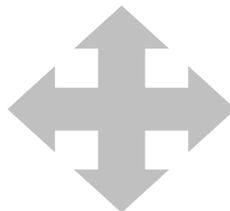
Ley 3/1991 de 10 de enero
de Competencia Desleal

DIVULGACIÓN

Comunicación del secreto a una persona que no debería haber accedido a él.

EXPLOTACIÓN

Obtención de algún tipo de ventaja propia o ajena del secreto ya sea por una utilización personal o por una posible venta



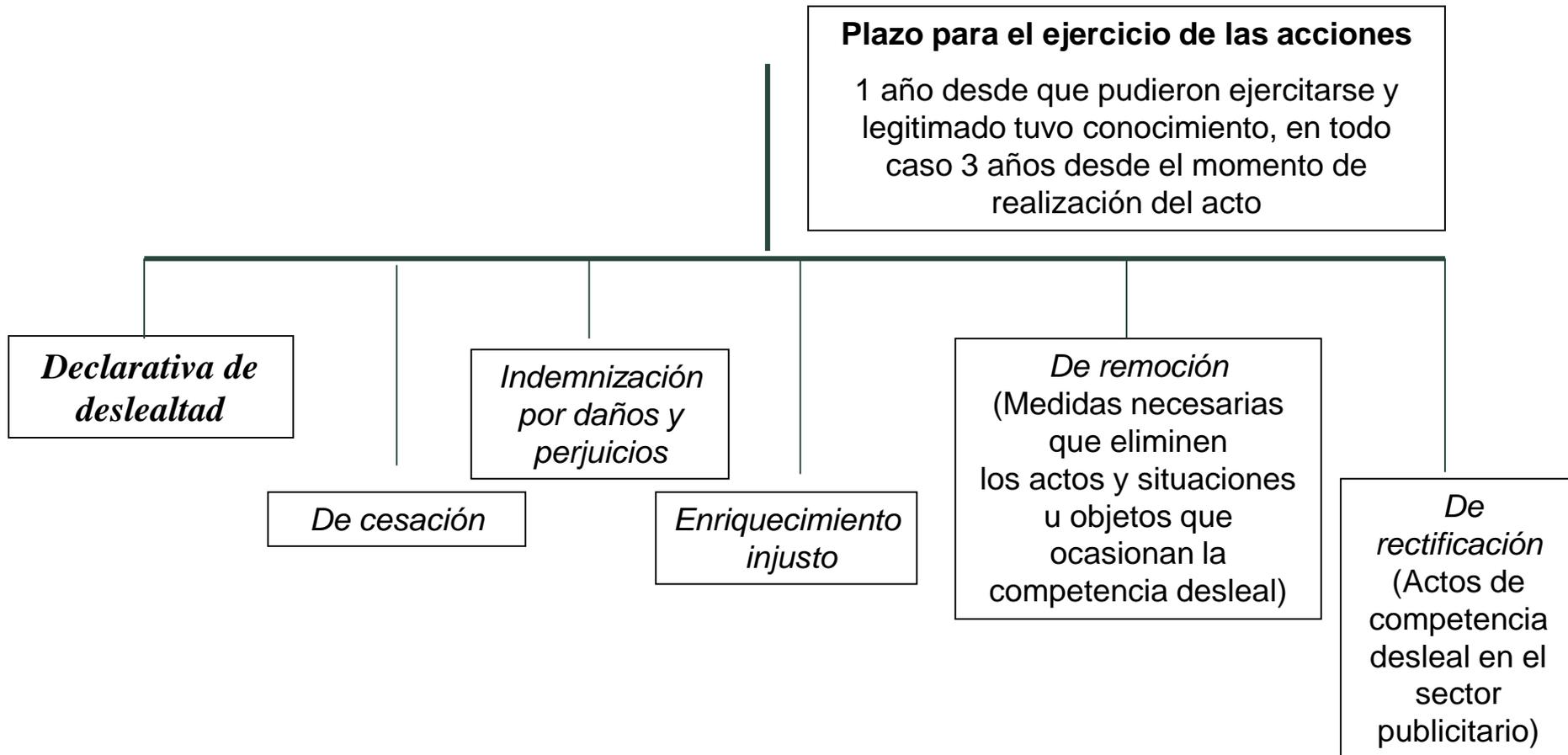
INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL

Inducción a trabajadores, clientes, proveedores y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos contraídos con los competidores



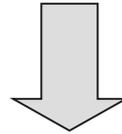
MEDIDAS LEGALES FRENTE A VULNERACION

ACCIONES A EJERCITAR

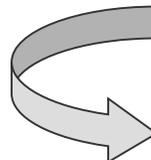


MEDIDAS LEGALES FRENTE A VULNERACION

De los delitos relativos al mercado y a los consumidores (Arts. 278, 279 y 280 del Código Penal)



- Apoderarse por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos, o emplear alguno de los medios para descubrir un secreto de empresa.
- Difundir, revelar o ceder a terceros los secretos descubiertos.
- La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva y la utilización del mismo en provecho propio.
- Realizar alguna de las conductas descritas anteriormente con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento.



La pena puede llegar a consistir en prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses



barrom@clarkemodet.com

M. 671 50 76 04

T. 971 20 09 19