

lener

**DECISIONES ESTRATEGICAS EN LA
PROTECCION Y COMERCIALIZACION DE I+D+i**


Javier Romano Egea


Director Departamento Propiedad Industrial e Intelectual

www.lener.es

lener

PROPIEDAD INTELECTUAL

- 
- Sin necesidad de registro
 - Sin pasar examen (originalidad)
 - Coste bajo y tramitación registral rápida.
 - Duración larga (vida del autor y 70 años más).
 - Reconocimiento internacional vía Conv. de Berna (no siempre...)
 - Reconoce carácter artístico.
-

- 
- Demostración de autoría sino hay registro
 - Débil frente a imitación solo plagios y piratería).
 - Difícil para frenar registros posteriores.
 - Diverso tratamiento legislativo internacional.

lener

PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Protección fuerte/eficaz
- Respetada por mercado mundial.
- Monopolio frente equivalentes
- Garantía de uso pacífico del producto
- Menos dudable una vez concedido
- Mecanismos de protección homogéneos y análogos internacionalmente



-
- Limitación temporal protección
 - Tramitación administrativa (1 año)
 - Desvelar contenido y publicarlo
 - Riesgo denegación (precisa novedad)
 - Coste elevado



lener

COMPETENCIA DESLEAL

- Protección indefinida e infinita
- Sin costes registrales ni tramitación
- Protección contractual eficaz frente a los obligados y frente actos de piratería.
- Monopolio de hecho.

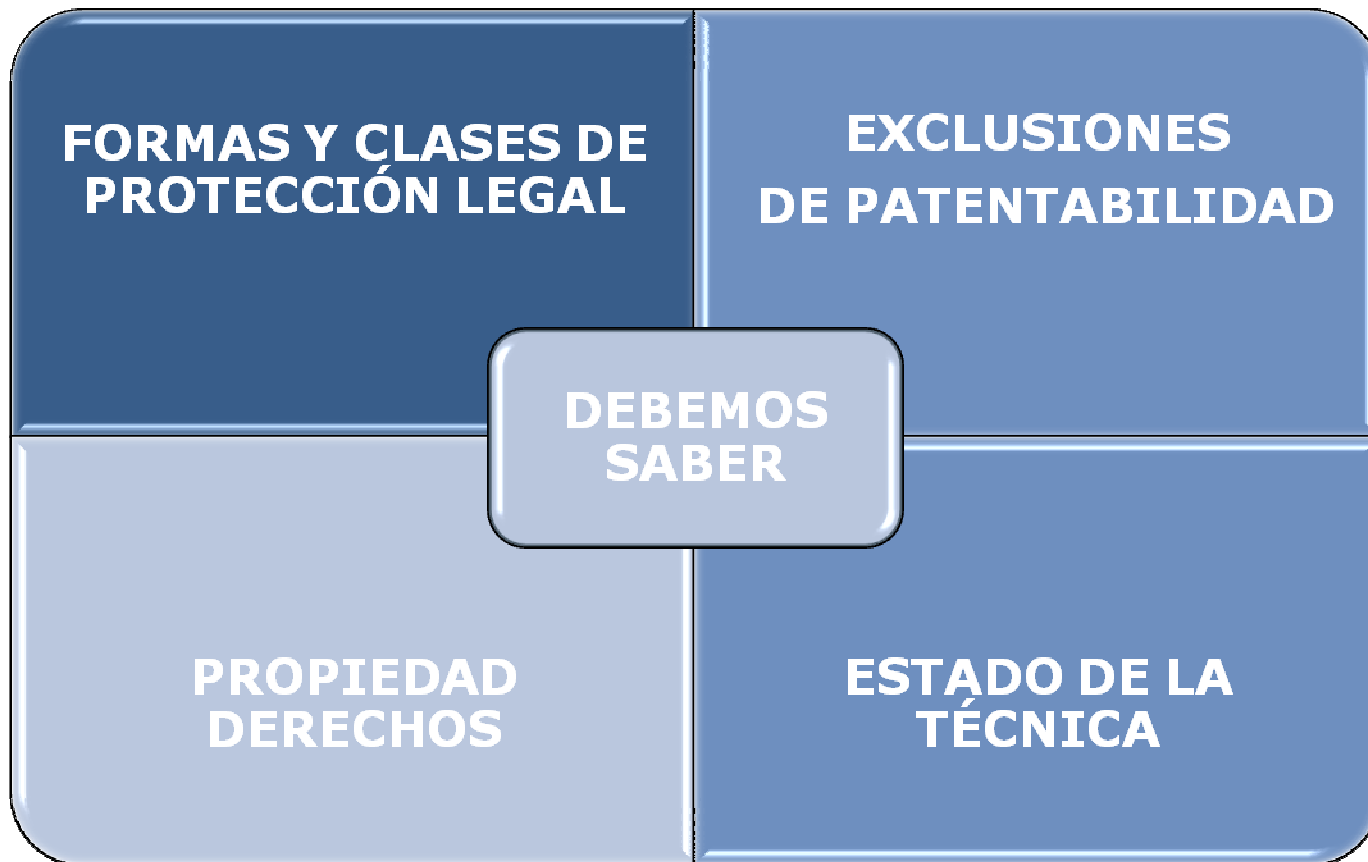


- Limitado a casuística y subjetividad y circunstancias actos.
- No monopolio legal erga omnes.



lener

¿BUSCAMOS RESULTADOS PATENTABLES?



lener

ANTES DE SOLICITUD

- SI CONTRATAMOS (I+D a Centro Inv. o Universidad)
- RELACIÓN LABORAL CON TRABAJADORES
- SI SUBCONTRATAMOS TRABAJOS (confidencialidad)
- NO DIVULGACIÓN
- MATERIA BIOLÓGICA A DEPOSITAR
- CONOCER PLAZOS MEDIOS HASTA CONCESIÓN
- OJO: DEPENDENCIAS DERECHOS DE TERCEROS

PRECAUCIONES



lener

PRESENTACIÓN Y EXTENSIÓN

- URGENCIA (*first to file, not first to invent*) FECHA: sólo reivindicaciones y breve memoria descriptiva
- EXTENSIÓN: plazo prioridad internacional
- PERDIDA NOVEDAD: año de gracia
- MODIFICACIÓN PATENTE
- POSIBLES ADICIONES, NUEVAS PATENTES
- PLAZOS AYUDAS Y SUBVENCIONES
- PCT: PLAZOS PAISES IRREGULARES

CUIDADO CON LOS PLAZOS



lener

ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN

OBJETO PATENTE: FACTORES TÉCNICOS Y JURÍDICOS

KNOW-HOW MEJOR EFICIENCIA: SECRETO INDUSTRIAL

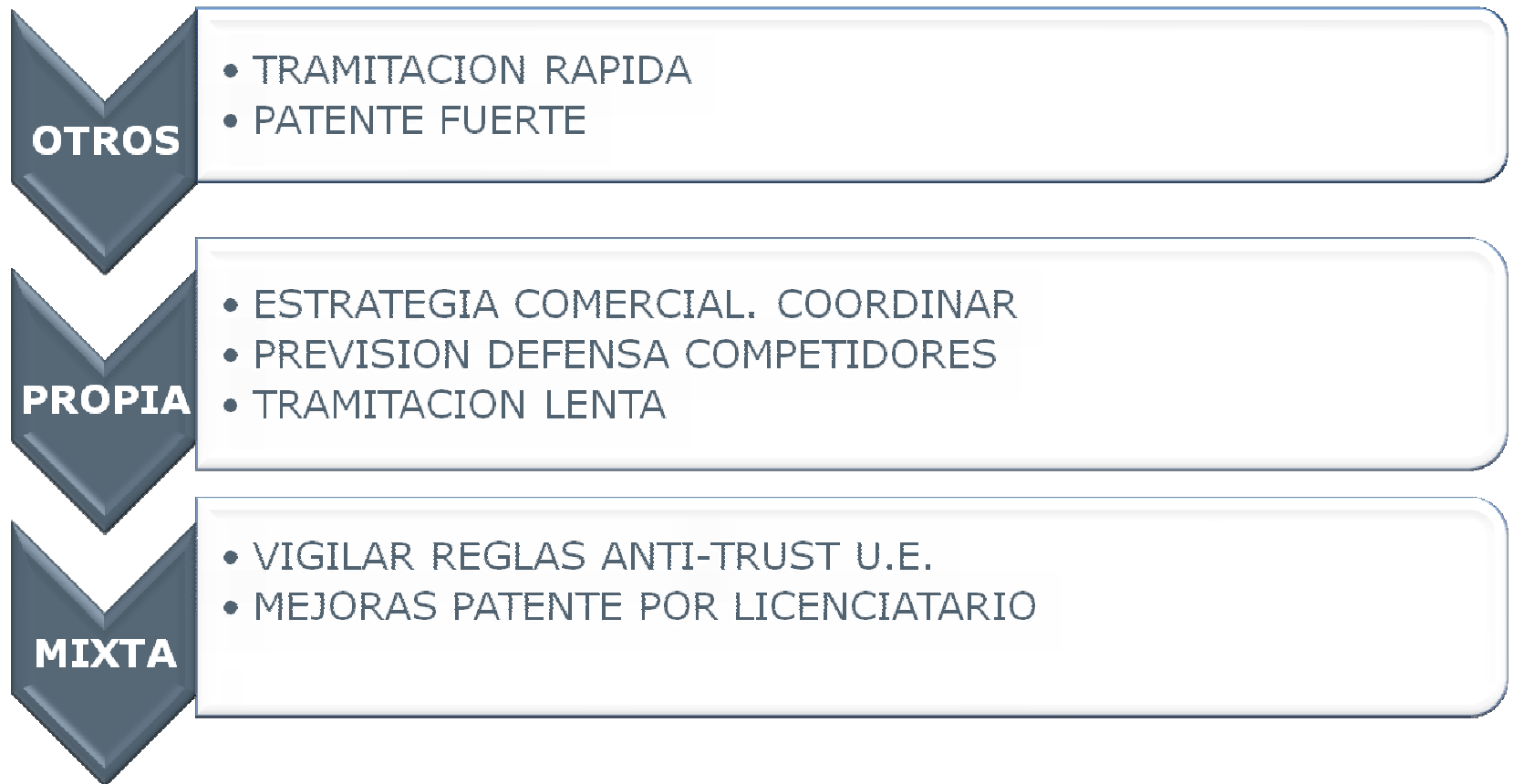
**REQUISITOS: UNIDAD DE INVENCION
NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA, APLICABILIDAD
INDUSTRIAL**

EXAMEN / NO EXAMEN: CRITERIOS PARTICULARES PAÍSES

PAIS DE PRIMERA SOLICITUD. IMPORTANTE

lener

EXPLOTACION DERECHOS



lener

COSTES

**Explotación
por terceros**

**Ayudas y
subvenciones**



**TASAS
AGENTES
ABOGADOS
TRADUCTORES**

**Acuerdos
Internacionales**

**Plazos de los
pagos**

**Explotación
desde solicitud**

Gastos tramitación, defensa y mantenimiento

lener

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS OBRAS EN COAUTORIA

Obra en Colaboracion

Características

- Resultado unitario aportaciones individuales
- Todos tienen derechos sobre conjunto final
- Consentimiento de todos para modif. y divulgac.
- En defecto de acuerdo decide el juez (doctrina)
- Uso individual de cada aportación posible pero...
- Reparto de derechos: lo que pacten, sino C.C.

lener

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS OBRAS EN COAUTORIA

OBRA COLECTIVA

CARACTERISTICAS

- Creada por iniciativa y coordinación de una persona que no es autor
- Titular todos los derechos quien edita y divulga salvo pacto en contra
- Puede ser una persona jurídica (caso SW típico)
- Creación UNICA: Difícil separación aportaciones individuales

¿QUÉ SUCEDE CON LOS DERECHOS MORALES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN?

lener

PROPIEDAD INDUSTRIAL INVENCIONES LABORALES

Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario (ART. 15. 1 LP)

El trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria, excepto si su aportación personal exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo

lener

PROPIEDAD INTELECTUAL OBRAS

La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.



A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario

lener

PROPIEDAD INTELECTUAL

**CONSERVACION DERECHOS
MORALES**



- Divulgación
- Nombre del Autor
- Paternidad
- Respeto Integridad
- Modificación
- Retirar del mercado
- Acceso a ejemplar único o raro

lener

NEGOCIACION: CONTRATO I+D ATIPICO



lener

DEFINICION DEL OBJETO

- Garantizamos resultado (C. Ingeniería)
- Muy importante especificación previa objeto
- Precio determinado o determinable salvo contratos en colaboración
- Aportación materiales
- Posible resultado frustrado?
- Plazo. Aprobación resultado por contratista
- Hasta entrega responsabilidad mandatario

¿ ARRENDAMIENTO DE OBRA ?



lener

DEFINICION DEL OBJETO

- Garantizamos actividad no resultado
- Muy importante especificación previa servicio
- Carácter personalísimo
- Precio determinado o determinable salvo colaboración
- Diligencia profesional de su clase
- Plazo estimado

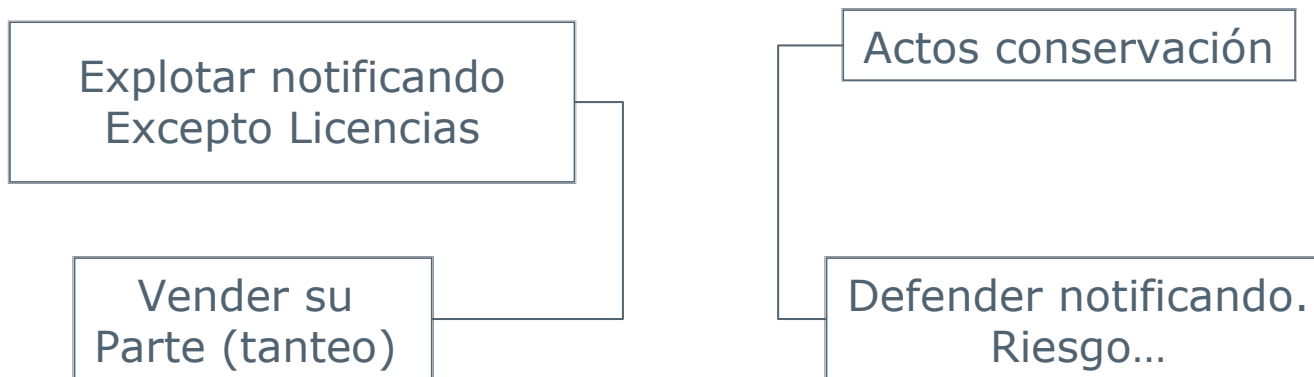
¿ ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ?



lener

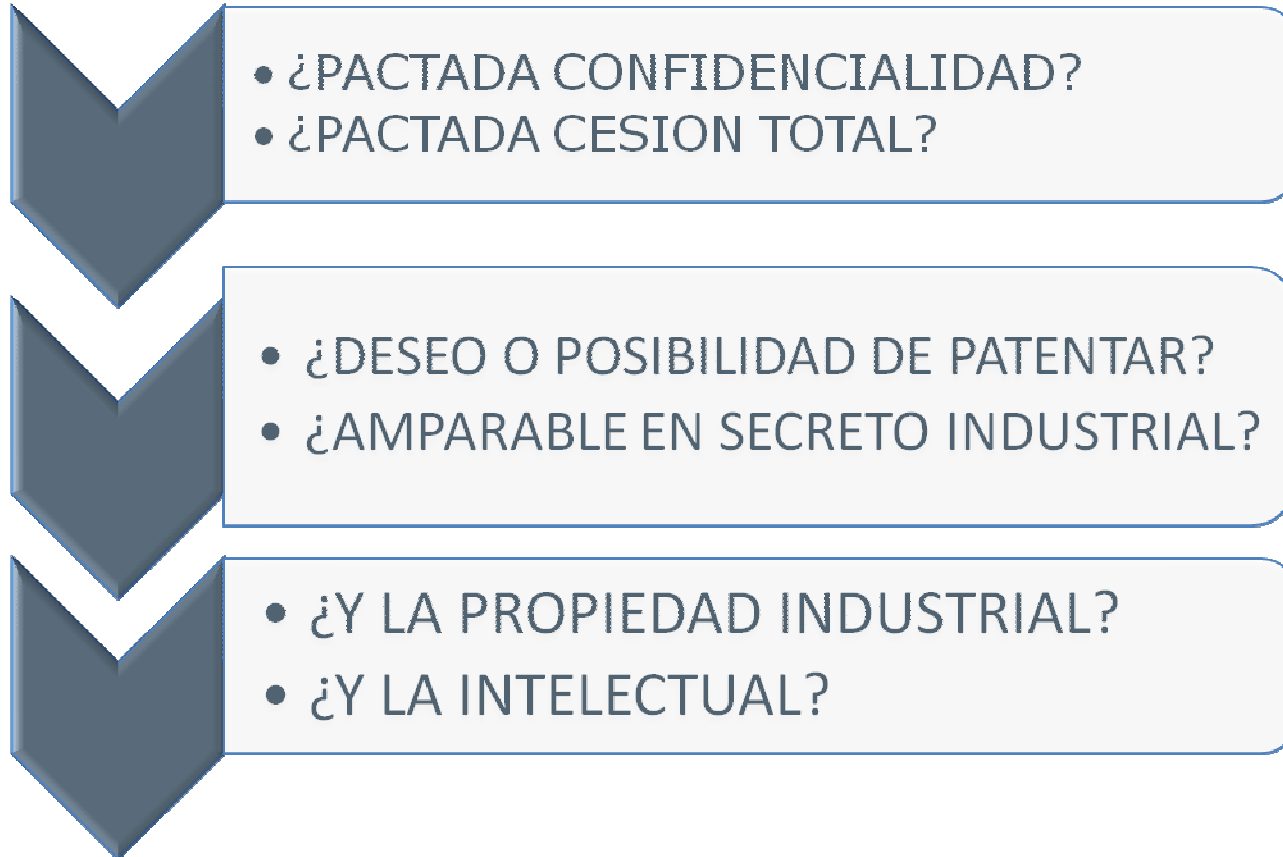
CONTRATACION TIPICA EN TRABAJOS DE INVESTIGACION

Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes , sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:



lener

PUBLICACIÓN RESULTADOS

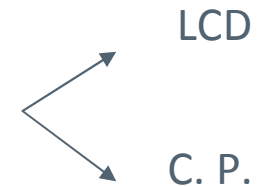


lener

CONTRATACION TIPICA EN TRABAJOS DE INVESTIGACION

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD

- Contrato ATIPICO
- Calificado algo como confidencial por acuerdo
- **IMPORTANTE:** definir materia secreta
- Obligaciones típicas. Destino información
- Duración. Excepciones típicas
- Cláusula penal



lener

CONTRATACION TIPICA EN TRABAJOS DE INVESTIGACION

CONTRATO DE ENCARGO DE I+D+i

- Contrato ATIPICO
- Definición Objeto
- Definición conocimientos previos de las partes
- Plazos de ejecución y etapas
- Duración. Posible fracaso
- Formas de retribución
- Reparto de derechos sobre resultados. Resultados parciales.
- Publicación resultados y uso en trabajos posteriores

lener

CONTRATACION TIPICA EN TRABAJOS DE INVESTIGACION

CONTRATO DE COOPERACION en I+D+i

- Contrato ATIPICO
- Definición Objeto y obligaciones de cada parte
- Definición conocimientos y Dchos. previos de las partes
- Plazos de ejecución y etapas.
- Duración. Posible fracaso. Gastos
- Formas de EXPLOTACION (*joint venture*)
- Reparto de derechos sobre resultados. Resultados parciales.
- Publicación resultados y uso en trabajos posteriores

lener

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS OBRAS CIENTÍFICAS

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES

- Contrato ATÍPICO
- Definir material objeto cesión en detalle y sus características
- Definir destino y uso del material
- **IMPORTANTE:** definir obligaciones de confidencialidad
- Contraprestación y plazo
- Regulación nacimiento de derechos por el uso del material
- Cláusula penal
- Personas autorizadas.

lener

Madrid

Pº de la Castellana, 23, 1ª Planta
28046 MADRID
t. 913 912 066
f. 913 102 222

Oviedo

Pza. de la Constitución 8, 1ª y 2ª planta
33009 OVIEDO
t. 985 207 000
f. 985 212 027

Vigo

Colón, 10, 5ª Planta
36201 - VIGO
t. 986 442 838
f. 986 226 110

Barcelona

Avda. Diagonal, 418, 2º 2ª "Casa de les Punxes"
08037 BARCELONA
t. 933 426 289
f. 933 015 050

Valladolid

Pío del Río Hortega 7
1º planta, Oficina 7 y 8
47014-VALLADOLID
t. 983 218 904
f. 983 309 777

lener@lener.es
lener.es