



DOCUMENTO

DEFINICIONES DE **PROPIEDAD INDUSTRIAL** EN EL SECTOR DIGITAL

OCTUBRE DE 2023

Ametic
LA VOZ DE LA INDUSTRIA DIGITAL

aniversario **50**
1973 - 2023

Contenido

| | |
|--|----|
| Introducción y Contexto ¿Qué es Propiedad Intelectual e Industrial? Relevancia de la Propiedad Industrial e Intelectual (PI) en las empresas tecnológicas..... | 3 |
| Propiedad Intelectual. ¿Registrar o no registrar? | 3 |
| ¿Qué hay que hacer para que una obra genere derechos de autor?..... | 4 |
| Propiedad Industrial..... | 7 |
| Patentes..... | 7 |
| Modelos de utilidad | 13 |
| Marcas y signos distintivos..... | 14 |
| Diseño Industrial..... | 15 |
| Otros derechos de Propiedad Industrial | 16 |
| Secreto empresarial..... | 16 |
| Publicaciones (La divulgación como protección)..... | 18 |
| Valoración de la tecnología..... | 18 |
| Valorización de tecnología | 20 |
| Casos de buenas <i>prácticas</i> | 22 |
| A. Multiverse..... | 22 |
| B. Eurecat..... | 22 |
| C. Vicomtech..... | 23 |
| D. Gradient..... | 24 |
| Sobre AMETIC..... | 26 |
| Agradecimientos | 26 |

Introducción y Contexto ¿Qué es Propiedad Intelectual e Industrial? Relevancia de la Propiedad Industrial e Intelectual (PI) en las empresas tecnológicas

Uno de los principales activos de las empresas radica en sus activos intangibles, entendiéndose como tales aquellos que, careciendo de una realidad física, revisten una importancia económica para su titular.

La importancia de estos activos y su valor económico se encuentran estrechamente vinculados a su carácter exclusivo – al hecho de que su titular sea el único que puede producirlos, usarlos o explotarlos – ya que, de poder realizarse por todos los agentes del mercado, no sólo perderían su valor, sino que el titular que ha soportado los costes de creación no recuperaría la inversión realizada y se vería en situación de desventaja competitiva contra quien no ha soportado dicha inversión.

Pese a que nuestro Ordenamiento Jurídico parte del principio de libre imitabilidad (se permite imitar) como principio regulador de la competencia, es también consciente de la problemática anterior y para ello introduce una excepción basada en estos derechos de exclusiva.

Sin perjuicio que en aquellos sistemas basados en el derecho anglosajón nos encontramos ante un único concepto de “Intellectual Property”, En la Europa continental podemos dividir estos derechos de exclusiva en tres grandes grupos; 1) aquellos que se engloban bajo el paraguas de la Propiedad Intelectual (obras sujetas a derechos de autor, software y bases de datos), 2) aquellos que se protegen mediante registros de Propiedad Industrial (invenciones, marcas y diseños) y, en última instancia, 3) aquellos que por no encuadrarse en una u otra pueden ser objeto de secreto empresarial (*know how*, información confidencial).

A continuación, ofrecemos una somera descripción de los conceptos relativos a este tipo de activos y las peculiaridades de su protección jurídica.

Propiedad Intelectual. ¿Registrar o no registrar?

La propiedad intelectual protege las creaciones originales producto del intelecto y otorga a sus autores una serie de derechos y facultades, tanto morales (ser reconocido como autor, decidir cómo y de qué manera debe divulgarse la obra y exigir el respeto a la integridad de la obra impidiendo cualquier modificación), como patrimoniales (reproducir, distribuir, transformar y divulgar, en definitiva, explotar la obra).

Estos derechos morales son irrenunciables y quedarán siempre en la esfera del autor material de la obra, por el contrario, los derechos patrimoniales tienen una duración que se extiende toda la vida del autor y hasta setenta años después de su muerte y pueden ser objeto de cesión, licencia, hipoteca o usufructo.

Es importante tener presente que los derechos de autor no protegen ideas, sino la forma en que tales ideas se expresan de manera concreta. Es decir, poniendo como ejemplo el caso de una obra literaria, nada nos impide escribir una historia sobre el transcurso de varias generaciones en un pueblo ficticio en Latinoamérica, lo que no podremos hacer será copiar el texto de “Cien años de soledad”.

A los efectos de generar derechos de autor, pueden considerarse obras, siempre que éstas posean determinado grado de originalidad, creaciones literarias y artísticas como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras de arte plástico (aplicadas a la industria o no), dibujos, guiones cinematográficos, pinturas, juegos para computadoras o Internet, software (código fuente, ejecutables y documentación preparatoria), fotografías y esculturas y diseños arquitectónicos, así

como las reglas para juegos¹. Este punto es relevante para las empresas de AMETIC, ya que habilita la posibilidad de proteger el código software “per se”.

Para que una creación sea objeto de protección mediante propiedad intelectual y pueda ser calificada como obra debe cumplir dos requisitos:

- El primer requisito es tener cierta «originalidad», en el sentido de ser una creación intelectual propia del autor, como expresión de sus decisiones libres y creativas. Además, los elementos que componen la obra no deben estar dictados por consideraciones o limitaciones técnicas que coarten la libertad creativa.
- El segundo requisito es que la obra debe ser susceptible de identificación objetiva y precisa.

¿Qué hay que hacer para que una obra genere derechos de autor?

Nada. No es necesario un registro para tener estos derechos ya que nacen de la propia creación.

No obstante, la problemática puede venir en el momento en que, pasados unos años, alguien nos discuta la autoría de determinada obra. En este caso, resultará imprescindible poder probar que, en una fecha anterior a la aparición de este tercero, la obra ya existía y era nuestra (o de quien nos la vendió).

Para estos fines, existen múltiples vías de dejar constancia de la creación en fecha determinada. Por un lado, algunas de ellas son mediante el uso de herramientas generales cómo, por ejemplo, divulgar la obra en una plataforma que date el momento en que dicha obra se ha “subido” (un ejemplo de lo anterior sería divulgar la obra en YouTube).

Por otro lado, existen una serie de herramientas e instituciones cuyo cometido es justamente éste, dejar constancia de la fecha en que se reivindica la autoría de una obra. A continuación, se explican en más detalle.

Registro de la Propiedad Intelectual

El Registro de la Propiedad Intelectual es la institución registral pública que tiene por objeto la inscripción de los derechos de Propiedad Intelectual relativos a las obras intelectuales (p.ej, los softwares). Está regulado por el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

La inscripción en el Registro es un acto voluntario, meramente declarativo sobre la autoría, y no constitutivo, pues como hemos indicado las obras se protegen por el mero hecho de su creación, por lo tanto, la inscripción no constituye derecho alguno para su autor, sino que es únicamente un título acreditativo oficial de la titularidad de los derechos.

Así, el papel fundamental de esta inscripción es el de constituir prueba cualificada para la protección de los derechos de propiedad intelectual, ya que se presume, salvo prueba en contrario, que los

¹ El artículo 10.1.i de la LPI reconoce los programas de ordenador como obras de carácter intelectual, siguiendo las decisiones del Convenio de Berna y la Directiva (91/250/CEE).

derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo. Esta prueba, a futuro, puede servir para defenderse frente a una infracción de derechos de Propiedad Intelectual o una acción reivindicatoria.

Depósito notarial

El titular hace entrega de un ejemplar de la obra a un tercero de confianza: notario o empresas/entidades especializadas. En caso de depósito notarial el depositante obtendrá un Testimonio Notarial que es un documento público que da fe del momento y contenido del depósito, y de la identidad del depositante.

Registros de sello temporal

Para fijar una fecha de creación de aquellas obras que sean digitalizables es posible realizar lo que se conoce como un sellado temporal que consiste en un conjunto de datos electrónicos que se vinculan a un documento en un instante determinado y que garantiza que el documento no ha sido modificado posteriormente.

La prestación de estos servicios en la Unión Europea está regulada en el conocido como reglamento eIDAS y la Comisión Europea ofrece en su página web un listado de proveedores cualificados para prestar este servicio con la misma fuerza probatoria que el notario.

Licencias de Propiedad Intelectual

Cómo hemos comentado, los derechos patrimoniales sobre una obra pueden ser objeto de transacción entre el autor y terceros (ya sea porque medie una relación laboral o un encargo o porque estamos ante una cesión o una licencia, etc.). Esta cesión de derechos puede hacerse de forma total (ceder todos los derechos) o parcial (por ejemplo, ceder el derecho de distribuir la obra, pero no el de modificarla).

Toda vez que en un entorno digital la naturaleza incorpórea de la obra permite su uso simultáneo por múltiples personas y que, a su vez, la difusión de ésta adquiere dimensiones impensables en una escala de comercio físico, existen una serie de instrumentos que, por consensuados, permiten identificar claramente las condiciones de licencia sobre una obra determinada a la cual queremos acceder.



Frente a una obra con "todos los derechos reservados", existen también las llamadas licencias *Creative Commons*. Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro creada en Estados Unidos en 2001 que se dedica al acceso e intercambio de cultura. Esta organización ha desarrollado diversos instrumentos jurídicos gratuitos con el objetivo de hacer más fácil el poder compartir la obra gratuitamente de forma masiva cuando el autor así lo decide.

Con las licencias *Creative Commons* el autor otorga permisos sobre sus obras, existiendo, por tanto, una mayor libertad para realizar determinados usos del trabajo del autor bajo ciertas condiciones,

elegidas por este. Los diferentes tipos de licencias *Creative Commons* se estructuran como combinaciones de cuatro condiciones (reconocimiento, sin obras derivadas, compartir igual o no comercial):

| LICENSES | TERMS |
|----------|--|
| | Attribution BY Others can copy, distribute, display, perform and remix your work if they credit your name as requested by you |
| | No Derivative Works ND Others can only copy, distribute, display or perform verbatim copies of your work |
| | Share Alike SA Others can distribute your work only under a license identical to the one you have chosen for your work |
| | Non-Commercial NC Others can copy, distribute, display, perform or remix your work but for non-commercial purposes only. |

Dando lugar a seis posibilidades de derechos:

| | |
|--|---|
| | Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, incluso con fines comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría del a obra original. |
| | Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, siempre que no sea con fines comerciales y que se reconozca la autoría del a obra original. |
| | Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, siempre que no sea con fines comerciales y que se distribuyan bajo la misma licencia que regula la obra original. Es necesario que se reconozca la autoría de la obra original. |
| | Se permite a otros descargar las obras y compartirlas con otros siempre y cuando se de crédito al autor, pero no permiten cambiarlas de forma alguna, ni usarlas comercialmente. Es la más restrictiva. |
| | Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, incluso con fines comerciales, siempre y cuando éstas se distribuyan bajo la misma licencia que regula la obra original y se reconozca la autoría dela obra original. |
| | Se permite la redistribución, comercial o no comercial, siempre y cuando la obra circule íntegramente y sin cambios, dándote crédito. |

Por otro lado, en el ámbito del software (recordemos que mediante los derechos de autor son protegibles, siempre que sean originales, el código fuente, el código objeto y los documentos preparatorios) es común que determinados desarrollos o creaciones partan de otro código preexistente.

Este código preexistente (podemos llamarlo obra original) a partir del cual se genera un código distinto (podemos llamarlo obra derivada) puede ser propio o abierto (accesible a través de librerías públicas sin necesidad de pactar directamente con su autor). Es en este último sentido que existen un amplio abanico de lo que se conoce cómo licencias *Open Source*, las cuales son licencias predeterminadas que configuran cómo el software podrá ser utilizado, distribuido, analizado, e inclusive, modificado.

Existen más de 1000 licencias *Open Source* distintas, por lo que no resulta viable analizarlas todas. Sin embargo, sí es de utilidad conocer que éstas pueden dividirse en dos grandes grupos: las licencias permisivas que permiten que la obra resultante pueda ser distribuida de forma privada (por ejemplo, Apache o BSD) y las no permisivas, las cuales exigen que cualquier obra derivada se distribuya bajo la misma licencia (por ejemplo, GPL).

En consecuencia, si desarrollamos software a partir de librerías de código abierto es esencial conocer qué licencia opera de base para saber qué derechos conservaremos sobre nuestra obra derivada.

Protección de bases de datos

La protección de las bases de datos se acomete desde una doble perspectiva:

En primer lugar, son objeto de propiedad intelectual, en los mismos términos que las obras anteriormente comentadas, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.

Esta protección se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva al contenido y está sometida a los mismos requisitos de concreción y originalidad y duración que el resto de obras.

Es decir, protege la originalidad de la selección o forma de disposición del contenido de dicha base de datos.

Por otro lado, nos encontramos con el llamado derecho *sui generis* sobre una base de datos que protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante, ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido.

Este derecho otorga al fabricante de una base de datos la posibilidad de prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial de su contenido.

El plazo de protección de este derecho *sui generis* es de quince años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado el proceso de fabricación de la base de datos.

Las bases de datos pueden también ser registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Propiedad Industrial

En paralelo a los derechos de propiedad intelectual antes mencionados, nos encontramos con una tríada de derechos de exclusiva sobre intangibles que, a diferencia de los anteriores, sólo nacen con el registro (deben registrarse, si no, no existen). Estos derechos se refieren a las invenciones (patentes o modelos de utilidad), las marcas y los diseños industriales en cuyas definiciones ahondamos a continuación.

Patentes

¿Qué son?

Una patente es un derecho exclusivo otorgado por un Estado a un inventor de un nuevo producto o tecnología para poder explotarlo durante un período máximo de 20 años desde la fecha de la presentación de la solicitud a cambio de la divulgación de la invención.

Pueden ser objeto de patente las invenciones (productos, procedimientos o nuevos usos para un producto preexistente) de cualquier ámbito tecnológico que cumplan los siguientes requisitos:

- **Novedad.** La invención protegida por la patente debe ser absolutamente nueva, es decir, no debe haber sido publicada, presentada, utilizada públicamente o divulgada previamente a la fecha de solicitud de la patente, ni siquiera por uno mismo. En la práctica, este criterio implica que será necesario mantener un nivel muy alto de confidencialidad con respecto a la invención hasta que se haya efectuado la solicitud de patente.
- **Actividad inventiva.** La solución propuesta no puede ser trivial u obvia para un experto en el campo técnico en el que se enmarca la patente.
- **Aplicación industrial.** Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.

Las ideas como tal no son patentables (sí la plasmación técnica de dichas ideas) y tampoco son patentables, por no considerarse invenciones:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
- Las formas de presentar la información

Pese a que, los programas de ordenador no son protegibles mediante patente (sí mediante derechos de Propiedad Intelectual), poco a poco se empieza a admitir la protección mediante patente de este tipo de invenciones cuando la ejecución del software forma parte de la solución a un problema técnico. Se trata de las denominadas invenciones implementadas por ordenador.

Qué derechos otorgan

El carácter de exclusiva de los derechos conferidos por una patente se concreta en la concesión a su titular del derecho de impedir a terceros que no cuenten con su autorización:

- La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
- La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
- El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados

El titular de la patente también puede prevenir la conocida como “explotación indirecta” de la patente impidiendo que cualquier tercero sin su consentimiento entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

Tipos de registros de patente

En lo relativo a los procedimientos de solicitud de patente hay que tener en cuenta que éstas son un derecho de cada Estado o, en ocasiones, de un grupo de estados como en el caso de la Patente Unitaria. No obstante, existen mecanismos que facilitan la tramitación en varios países con una sola solicitud.

A continuación, se detallan los principales tipos de registros existentes:

- **Patentes Nacionales:** solicitudes de patente presentadas ante las oficinas de patentes estatales en los países de interés. En España es posible presentar una solicitud de patente española ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- **Patente Europea:** En Europa, es posible presentar una solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP o EPO). Hasta ahora una vez concedida la patente por ese organismo era necesaria la validación en cada país en que se deseara obtener la protección. Esta validación país a país puede ser sustituida por lo que se denomina Patente Unitaria Europea que permite una concesión efectiva única y en bloque para todos los países signatarios de este Acuerdo y que ha entrado en vigor el 1 de junio de 2023. A día de hoy, no es el caso de España por lo que, en caso de desear que la patente europea tenga efecto en España, será necesario validar en el país.
- **Solicitud internacional PCT:** es un procedimiento asociado al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, PCT por sus siglas en inglés, gestionado por la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI), el cual facilita la tramitación de patentes en 157 países. Mediante una única solicitud, el solicitante dispone de 30 meses desde la fecha de prioridad de la patente para decidir en qué países desea extender la protección, solicitando posteriormente patentes nacionales o regionales (patente europea). Este sistema permite ganar un tiempo muy valioso para poder explorar el mercado y decidir qué países son de mayor interés para proteger la invención.

Estructura de un documento de patente

La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla. Los documentos de patente se estructuran en los siguientes apartados:

- **Datos bibliográficos:** en este apartado se facilita la siguiente información, número de publicación, título de la invención, inventores, solicitantes, fecha de solicitud, fecha de prioridad, número de solicitud, fecha de publicación, clasificación de patentes, resumen de la invención, entre otros datos.
- **Descripción:** se incluyen las características fundamentales de la invención. La descripción debe definir el contexto tecnológico en el que se sitúa la invención, el estado de la técnica con anterioridad a la solicitud, señalando la diferencia entre la tecnología anterior y el aporte o progreso tecnológico que representa la invención, así como una descripción detallada de la invención.
- **Reivindicaciones:** las reivindicaciones definen el objeto de la invención para la que se solicita la patente, es decir, sobre lo que se desea obtener protección. Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes, las reivindicaciones dependientes protegen diversos modos de llevar a cabo la invención protegida por la reivindicación de la que dependen.
- **Dibujos:** apoyan la descripción y ayudan a entender las reivindicaciones

El apartado más relevante de una patente son las reivindicaciones ("*claims*" en inglés), que definen y delimitan el alcance de la protección legal en el ámbito del derecho de propiedad industrial. Así pues, con unas reivindicaciones bien redactadas, se puede evitar la denegación de la solicitud de

patente. En muchos casos, un simple error puede causar la pérdida en la práctica del derecho que supone la tenencia de una patente y, en consecuencia, dejar abierta la posibilidad de que la competencia utilice libremente la invención.

Ventajas e inconvenientes de patentar

Es importante identificar adecuadamente los aspectos a favor y en contra para decidir si presentar o no una patente.

A continuación, se exponen algunas consideraciones relacionadas con este proceso:

- **Exclusividad para su explotación.**
Una patente permite evitar que terceros fabriquen, utilicen o vendan productos, procesos o tecnologías basados en la patente en aquellos países en los que ésta haya sido concedida.
- **Las patentes son activos de la empresa.**
La patente tiene un valor económico y es transferible. Es por ello posible utilizar este activo como, por ejemplo, garantía para obtener financiación para el proyecto a desarrollar. Además, ofrece la posibilidad de recuperar la inversión realizada si finalmente se renuncia a la explotación directa de la misma, pudiendo licenciar o vender la patente obtenida.
- **Asegurar la propiedad de la invención y el proyecto antes de difundirla.**
Después de la presentación de la patente ya se podrá hablar abiertamente sobre la invención, facilitándose así el conocimiento de la tecnología por parte del mercado, la búsqueda de colaboraciones, inversores, proveedores, futuros clientes, etc.
- **Las patentes nos permiten dar publicidad a nuestras capacidades tecnológicas.**
Una patente es una publicación y por tanto permite dar notoriedad a la empresa ante, por ejemplo, clientes potenciales. Por lo tanto, una solicitud de patente en muchos casos es también una acción comercial que nos pone a la vanguardia de la técnica.
- **Requisito de publicar.** Por norma general, la publicación de las patentes se realiza a los 18 meses desde la fecha de solicitud prioritaria, esto es, la fecha en que se realizó el primer depósito de patente de una invención. Esto ha de tenerse en cuenta ya que, una vez publicada, cualquier competidor podría conocer los detalles de nuestra invención. Si la patente se concede, ello no supone un problema ya que seguiremos ostentando los derechos de exclusiva, pero, si no se concediera, implicaría que hemos dado a conocer nuestra invención sin ostentar, a cambio, ningún derecho de exclusiva, por lo que los competidores podrán usar, producir y vender la invención de que se trate al estar en el dominio público. En caso de que esto se quisiera evitar, entonces se debería optar por renunciar a la solicitud de una patente, antes de su publicación, y mantener la invención bajo secreto.
- **La inversión necesaria para obtener una patente.**
Tanto la preparación como la solicitud, o el mantenimiento de la patente suponen una importante inversión, tanto a nivel económico como de tiempo.
En cuanto a los costes económicos podemos distinguir entre los costes de preparación de la solicitud y los de tramitación, los cuales incluyen los costes de redacción, presentación de la solicitud y otros adicionales como las respuestas a las Oficinas de Patentes durante el proceso de examen, así como los costes de concesión, y el pago de anualidades para el mantenimiento de la patente.

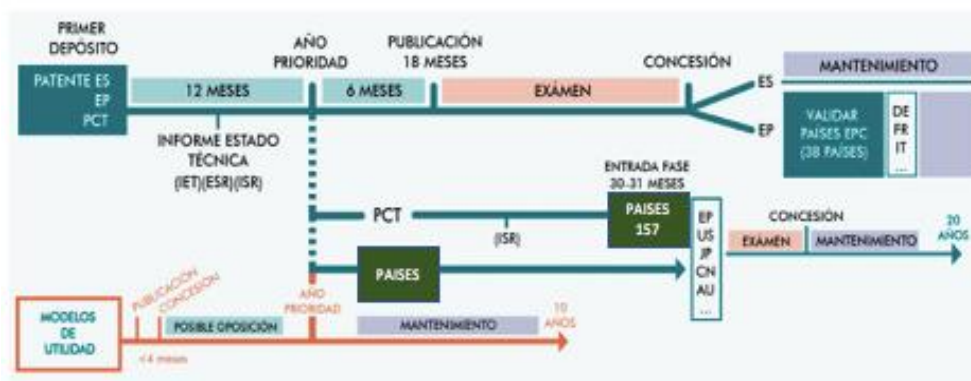
Tramitación de patentes

Con el fin de intentar minimizar los riesgos de acometer una inversión muy elevada que incluya solicitudes de patente en muchos territorios antes de saber si tendrá éxito o no, cabe la posibilidad de solicitar una patente nacional o europea y utilizar los plazos de 12 meses de prioridad (tiempo en que podemos solicitar una patente en otro país sin que la primera solicitud afecte a su novedad) y posteriormente solicitar la extensión en base al Convenio de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que nos dará hasta 18 meses más de tramitación antes de la entrada en fase nacional. El fin de acogerse a estos plazos más dilatados no es otro que poder obtener información tanto de la vertiente comercial (aceptación en el mercado, costes de producción, etc.) cómo de las posibilidades de concesión de la patente en base al informe de búsqueda o el Examen que la institución pertinente haya hecho sobre la patente prioritaria, antes de decidir dónde patentar y dónde no.

A modo de ejemplo, son previsibles las siguientes actuaciones para la tramitación de una patente y su internacionalización:

- Realización de un informe inicial de patentabilidad de forma previa a la redacción y solicitud de una patente. Se recomienda realizar este tipo de estudio que permite determinar si un desarrollo reúne los requisitos necesarios para poder ser patentado, así como cuál debería ser el enfoque de la patente. Realizar este tipo de estudio permite ahorrar costes posteriores.
- Realización de una primera solicitud de patente, llamada solicitud prioritaria, que implicaría la redacción de la memoria de patente por parte de expertos, así como su solicitud ante un organismo oficial. Tendría un coste aproximado de 5.000 € (incluyendo las tasas oficiales correspondientes). Este coste dependerá de la complejidad del caso y del tipo de solicitud de patente realizada.
- Antes de la finalización del plazo de 12 meses desde la primera solicitud, realización de la solicitud PCT. Su coste aproximado sería de 4.000€.
- A los 18 meses desde la solicitud PCT, entrada en fases nacionales solicitando la patente en los países de interés. Cada una de estas extensiones tendrá un coste aproximado de entre 3.000 y 5.000€ por la solicitud, además de los costes asociados a su tramitación hasta la concesión y los costes de mantenimiento.

En la siguiente imagen se puede observar un resumen de dicho procedimiento.



Tipologías de estudios de patentes

Como ya se ha comentado, una opción disponible para minimizar los riesgos asociados a la solicitud de una patente consiste en la realización de informes de patentabilidad hechos con anterioridad a la solicitud. La elaboración de estos informes suele requerir la participación de expertos o servicios especializados en la materia, como son las agencias de patentes. Sin embargo, en muchos casos, el equipo interno de la empresa puede dar los primeros pasos antes de tomar la decisión de solicitar un servicio especializado. Pueden resultar de gran ayuda las bases de datos de patentes que encontramos fácilmente en Internet, ya sean servicios públicos o privados.

A continuación, se muestra una breve lista de los estudios más comunes sobre patentes en función de la finalidad que se persiga:

Estudio de patentabilidad

Este estudio verifica el cumplimiento de las diferentes condiciones que deben cumplirse para que la invención sea patentable:

1. **Novedad:** la invención debe ser nueva a escala global. Para ser nueva, la ley detalla que "no debe estar comprendida en el estado de la técnica"
2. **Actividad inventiva:** debe proporcionar una solución que no es evidente para los expertos en ese campo técnico.
3. **Ser susceptible de aplicación industrial.**

Para ello, debe determinarse cual es el estado de la técnica, es decir el conjunto de conocimientos disponibles en el area técnica de la patente, en ese momento. A partir de ahí se evalúa la posibilidad de que la invención llegue a ser concedida por ser nueva, poseer actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.

Estudios de la libertad de operación (FTO)

Los estudios de libertad de operación tienen como fin determinar si el lanzamiento de un producto o la utilización de un determinado procedimiento de fabricación pueden infringir derechos de patentes de terceros. Tales estudios se deben realizar en dos etapas:

- Primero, identificar las invenciones más cercanas al producto o procedimiento que se planea utilizar.
- Una vez identificadas las patentes más cercanas, analizar si el lanzamiento del producto o la utilización del procedimiento infringiría alguna de dichas patentes.

La infracción de una patente puede ser literal o por equivalencia. La infracción literal se produce cuando el producto o procedimiento posee todas y cada una de las características de la invención protegida por la reivindicación, mientras que la infracción por equivalentes se produce cuando el producto o procedimiento no posee todas las características protegidas por la reivindicación, pero posee características equivalentes a estas.

Este estudio conviene hacerlo cuando ya tenemos definido nuestro producto o procedimiento y ya conocemos los mercados en los que deseamos actuar.

Este estudio nos permite entender qué riesgos corremos al lanzar un producto o un procedimiento de fabricación, si debemos modificar algo para no infringir patentes de terceros o si nos conviene llegar a acuerdos de licenciamiento en algún momento con ellos.

Estudio de desbloqueo

En el caso de que se quiera aplicar una solución técnica patentada en algún país, se puede realizar un estudio para ver las posibles alternativas. Un estudio de este tipo puede incluir uno o más de los siguientes apartados:

- Análisis de tecnologías alternativas para encontrar soluciones que no infrinjan la patente.
- Análisis de la distribución geográfica de la patente. Ya que será posible utilizar la tecnología en los países en los que no está vigente.
- Chequeo de la extensión y vigencia de la patente.
- Análisis de las posibilidades de negociar una licencia de las patentes ya concedidas relacionadas con el producto

Estudios de nulidad

Un estudio de nulidad tiene como objeto analizar hasta qué punto una invención patentada puede ser susceptible de ser anulada en un procedimiento judicial por no cumplir algunos de los requisitos de patentabilidad, primordialmente novedad, actividad inventiva y suficiencia de la descripción. El estudio de nulidad requiere analizar el estado de la técnica previo a la fecha de solicitud de la patente que está primordialmente integrado por patentes y literatura científica.

Estudios estratégicos

La gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual tiene que formar parte de la estrategia de las empresas cuando se plantea el desarrollo de un producto o un proceso y debe hacerse antes de la solicitud de patente y teniendo en cuenta los factores asociados al propio desarrollo y proceso de comercialización de un producto. La protección de un producto por medio de patentes a menudo no se limita a la solicitud de una sola patente y es necesario definir una estrategia que debe seguirse en el proceso de protección. Entre las decisiones a tomar están el ámbito geográfico (patente nacional, europea, PCT) y el ámbito a proteger (patente de producto, de procedimiento...).

Modelos de utilidad

Junto con las patentes, encontramos como figura de propiedad industrial sobre invenciones a los Modelos de Utilidad.

Esta figura de protección no se encuentra en todos los países, aunque si está presente en España y en muchos de los países de nuestro entorno como, por ejemplo, Alemania, Argentina, Francia o China.

El Modelo de Utilidad otorga a su titular los mismos derechos que la patente, aunque suele decirse que se refiere a invenciones menores (que pueden ser económicamente igual o más relevantes que las grandes invenciones) porque exige un grado de actividad inventiva (no de novedad) algo menor y su vigencia puede extenderse, como máximo, 10 años (en lugar de los 20 de la patente).

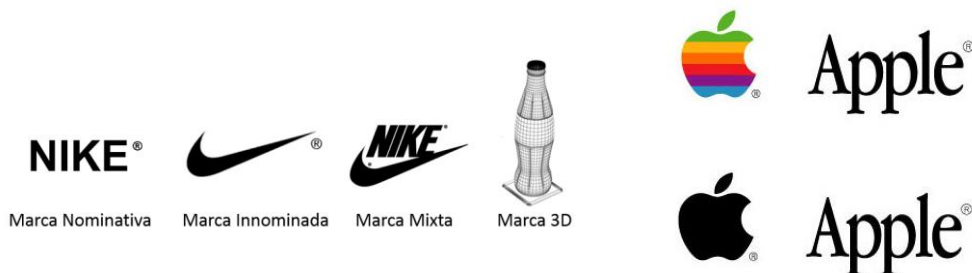
Se aplica a las invenciones, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura a partir de la cual surja alguna utilidad o ventaja práctica (no estética) y quedan excluidas de esta modalidad las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Por otro lado, el Modelo de Utilidad presenta en España un menor coste inicial que la patente ya que, para su tramitación y concesión, no es necesario que pase un Informe sobre el Estado de la Técnica ni un examen de novedad (que son los hitos que presentan unas tasas más elevadas en la solicitud de una patente). No obstante, éstos si serán obligatorios en el momento en que se quieran ejercer acciones legales contra un tercero que infrinja el Modelo de Utilidad.

Marcas y signos distintivos

La marca es el signo que permite identificar productos o servicios frente al público y diferenciarlos de los elaborados por personas o empresas distintas. Estos modos de diferenciación pueden incluir el uso de determinadas denominaciones, símbolos, colores, formas, patrones o hasta olores y ruidos.

La marca es un derecho exclusivo que se concede al titular de un signo distintivo que se utiliza en el mercado, por ejemplo, un nombre comercial, una abreviatura, un logotipo, el uso de un color en particular (por ejemplo, el azul de IBM) o una figura o modelo en 3D.



Es importante saber que la marca protege una dimensión distinta que la denominación social (que identifica a la sociedad frente a la Administración) y del nombre de dominio (que otorga una URL determinada a una página web). Puede darse el caso que una empresa se llame A, S.L. y en su página web y sus productos no pueda usar el signo "A" porque lo tiene solicitado otra empresa.

Al igual que en las patentes y los modelos de utilidad, las marcas y signos distintivos son derechos registrados ante las oficinas de Propiedad Industrial, como la OEPM o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En el caso de marcas y diseños de la Unión Europea esta oficina es la EUIPO, con sede en Alicante que otorga marcas y diseños con efecto en los 27 países miembros de la UE.

Los requisitos para que un determinado signo distintivo pueda ser una marca son principalmente dos: una marca debe tener un carácter distintivo y no puede ser una descripción pura del producto o servicio que distingue. Por lo tanto, Apple no puede ser una marca de manzanas, lo que sería una descripción pura. Por el contrario, Apple puede ser (y es) una marca de computadoras.

Los productos y servicios para los que se solicita el registro de una marca se encuentran clasificados de conformidad con la Clasificación de Niza. Se trata de un sistema internacional utilizado para clasificar productos y servicios a los fines del registro de marcas.

El procedimiento de registro incluye una primera etapa en el que la Oficina se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos formales anteriormente explicados. Tras superar este primer examen formal se otorga un tiempo entre la publicación de la solicitud de registro y la concesión del registro por parte de la oficina competente, ofreciendo a los titulares de marcas anteriores iguales o parecidas un plazo (normalmente de entre 2 y 3 meses) para oponerse a la concesión del registro solicitado. Transcurrido este plazo sin oposiciones la marca se concederá. En caso de recibir oposición se abrirá un procedimiento contradictorio ante la propia oficina que terminará con la concesión o denegación de la marca.

Junto a la marca propiamente dicha o marca individual, la Ley regula la marca colectiva y la marca de garantía.

La marca colectiva es aquella que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El titular de esta marca es dicha asociación.

La marca de garantía es aquella que garantiza o certifica que los productos o servicios que distingue cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien él mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica.

Tanto la marca colectiva como la de garantía exigen para ser registradas que se acompañe con la solicitud de registro el correspondiente reglamento de uso.

Diseño Industrial

El diseño industrial es una rama de la propiedad industrial que se enfoca en proteger la apariencia estética de un producto. Se refiere a la forma, configuración, ornamentación, o combinación de estas características que le otorgan al producto una apariencia visual única y reconocible. En este sentido, conviene precisar que por “diseño” se entiende, por tanto, la apariencia de una parte o de la totalidad de un producto que deriva de las características de este o de su ornamentación, mientras que “producto” se entiende como todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo.

El punto clave de un diseño industrial es la representación gráfica, ya que la representación gráfica del diseño apta para ser reproducida es un requisito esencial para su solicitud. Y, de hecho, la representación gráfica del diseño es el contenido del derecho en sí mismo que se va a proteger. Así pues, el diseño se puede representar mediante dibujos, imágenes, planos, fotografías o cualquier otro medio que permita apreciar las características del diseño. La representación debe ser clara y detallada para que cualquier persona interesada pueda entender el aspecto visual del diseño que se quiere proteger.

Por otro lado, cabe mencionar que la solicitud de registro de un diseño también puede contener una descripción explicativa de la representación del diseño.

El diseño industrial puede ser aplicado a cualquier objeto, incluso los que tengan una función práctica o utilitaria, como electrodomésticos, herramientas, muebles, juguetes, entre otros. Además, la protección del diseño industrial se extiende a la totalidad del objeto o a una parte de este, siempre y cuando sea visible y aporte un valor estético.

La protección de un diseño industrial es temporal y renovable. Se otorga por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y puede renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años. Mediante la protección de un diseño se permite al titular de este evitar que terceros utilicen o comercialicen productos con una apariencia similar. Es importante destacar que la protección del diseño industrial no se extiende a la funcionalidad del objeto, sino únicamente a su apariencia visual, por lo que se entiende que la protección de un diseño registrado se extiende a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.

Contrariamente a la patente, la protección de modelos y dibujos normalmente no incluye un estudio técnico (por ejemplo, sobre la novedad), sino que se limita al registro y la publicación del modelo o dibujo. Cualquier tercero puede iniciar un procedimiento de oposición en el plazo de dos meses después de la publicación de la concesión de un diseño industrial. Si el diseño se encuentra registrado y no ha recibido oposiciones, cabe la posibilidad de iniciar una acción de nulidad por parte de terceros afectados o que ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.

Los criterios para la protección de modelos y dibujos son dos: el diseño debe ser nuevo y debe tener un carácter singular. A diferencia de la patente, que requiere una novedad absoluta, la novedad de un diseño es relativa al público. Un diseño se considera nuevo si nunca ha sido hecho accesible al público de un sector o país en particular. Por otro lado, el diseño tiene un carácter singular si provoca en el usuario informado una impresión general diferente al resto de la oferta en el sector. Es decir, si difiere de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes.

Otros derechos de Propiedad Industrial

Además de los expuestos, existen otros derechos que pueden ser registrados ante las oficinas de propiedad industrial:

- La topografía de semiconductores
- Las obtenciones vegetales
- Los nombres de dominio en Internet

Secreto empresarial

La empresa a la hora de decidir cómo proteger una determinada información técnica o comercial, en principio tiene dos opciones, registrarla como patente o modelo de utilidad o bien protegerla como secreto industrial.

La elección de una u otra opción dependerá de una serie de factores como es el coste de patentar, las posibilidades de obtener una patente, la necesidad de que no la conozcan los competidores, la facilidad de imitación, y la facilidad de detectar posibles infracciones en caso de patentar la invención, entre otros.

La Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) tiene como fin armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero de secretos Empresariales traspone dicha Directiva al Derecho Español.

Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero.

Frente a las patentes que conceden un derecho de exclusiva que impide a terceros utilizar la invención, en determinadas ocasiones ya porque el registro de la patente es largo y costoso, ya porque la innovación no puede ser registrada como patente, la innovación puede ser protegida como secreto industrial, de forma que el titular la mantiene secreta y se reserva la exclusiva de utilización.

Obviamente, esta forma de protección tiene sus ventajas y desventajas, ya que no otorga un derecho de exclusiva, no impide que se presenten patentes sobre el mismo objeto y no impide que terceros que hayan obtenido legítimamente dicha innovación puedan utilizarla.

Para poder proteger una información como secreto es necesario cumplir tres requisitos:

- Estos conocimientos o informaciones han de tener valor empresarial, ya sea real o potencial –tener interés económico- por el hecho de mantenerlos en secreto ofreciendo una ventaja competitiva a su propietario.
- El conocimiento o la información debe ser secreta, lo que se traduce en que solo sea conocida por un número limitado de personas y no ser deducible por expertos del sector mediante observación o ingeniería inversa.
- La información o conocimiento que se pretende proteger ha de ser objeto de medidas razonables y específicas para mantenerlos en secreto; medidas que obviamente deberán ser adoptadas por el titular de dicha información o conocimiento.

El secreto empresarial es un tipo de información confidencial que una empresa considera esencial para su funcionamiento y éxito en el mercado. Esta información puede ser de diversos tipos, como, por ejemplo, estrategias de negocio, planes de marketing, información financiera, listas de clientes, datos de investigación y desarrollo, o métodos implementados por ordenador, entre otros.

La protección del secreto empresarial es de suma importancia para las empresas ya que les permite mantener una ventaja competitiva en el mercado, preservar su posición y reputación y asegurar la continuidad de su negocio. Por lo tanto, la empresa debe tomar medidas para proteger sus secretos empresariales, como, por ejemplo, mediante la implementación de políticas de seguridad interna, implementando políticas de publicaciones que minimicen el riesgo de divulgar información clave, la firma de acuerdos de confidencialidad con sus empleados, clientes, y contratistas, y la protección de sus sistemas informáticos, entre otros. Es fundamental destacar que la preservación de los secretos empresariales requiere de la participación de varios departamentos dentro de la organización, incluyendo Legal, Recursos Humanos, Negocio, Tecnología, Comunicación y Seguridad de la Información, por mencionar algunos de los más relevantes. La implementación de políticas transversales, la promoción de una cultura apropiada y la coordinación efectiva entre estos departamentos son elementos clave para mantener la información en secreto.

Es importante destacar que la protección del secreto empresarial puede relacionarse con las protecciones contenidas en las leyes de propiedad intelectual, comercio y privacidad, según corresponda. Es decir, una información amparada por la Ley de Secretos empresariales puede contener a su vez, por ejemplo, datos de carácter personal, en cuyo caso su obtención y divulgación no deseadas pueden ser objeto de protección tanto por la vía del secreto empresarial (siempre que dicha información se mantenga con medidas adecuadas para guardar su confidencialidad) como de aquella relativa al RGPD (en la medida en que dicha información contiene datos de carácter personal).

En caso de que un tercero obtenga o revele información confidencial de la empresa sin autorización, la empresa puede recurrir a las vías legales para hacer valer sus derechos y reclamar una compensación por los daños causados. Las acciones que podrán ejercitar el titular de un secreto industrial son similares a las que puede ejercitar el titular de una patente con ciertas diferencias derivadas de la diferente naturaleza de uno y otro derecho.

Los secretos industriales tienen también protección en la vía penal. Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa están tipificados en los artículos 278, 279 y 280 del Código Penal, dentro de los delitos relativos al mercado y los consumidores, que se encuentran en la Sección 3ª (De los delitos relativos al mercado y a los consumidores) del Capítulo XI (De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores), del Título XIII del Libro II.

El bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, para lo cual se sancionan todas aquellas conductas que constituyen una práctica de competencia desleal.

Publicaciones (La divulgación como protección)

Como alternativa a los derechos de propiedad industrial e intelectual indicados, en ocasiones, las empresas pueden considerar que la mejor manera para proteger una creación es divulgarla a la opinión pública a través de su publicación. Ello implica que dicha información será de dominio público y entrará a formar parte del estado de la técnica que se puede hacer valer frente a una solicitud de patente posterior, dificultando e incluso impidiendo su concesión.

Valoración de la tecnología

Los derechos de propiedad industrial e intelectual no son un fin por sí mismos. Son un medio para incrementar el valor de las organizaciones y favorecer la transferencia de la tecnología.

La valoración de la tecnología y de los propios derechos de propiedad industrial permite la definición de un precio, facilita la determinación de una forma de cobro, así como el diseño de los términos de transferencia más adecuados a ofrecer a potenciales interesados.

Los métodos de valoración de tecnología o de derechos de propiedad industrial se reparten en tres categorías básicas:

1. **Método de coste:** La teoría del coste atiende a los costes que serían necesarios para desarrollar y patentar una invención similar, ya sea dentro de la misma empresa o externamente. Este método se suele usar en la incorporación de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el balance contable de las organizaciones.
2. **Método de mercado:** Los métodos basados en el mercado valoran las patentes mediante su comparación con los precios alcanzados en operaciones recientes comparables. Estos métodos necesitan de un mercado activo, un intercambio comparable de PI entre dos partes independientes y suficiente acceso a la información sobre el precio de la operación. Es el método utilizado, por ejemplo, para la valoración de tecnología de empresas de base tecnológica Deep-tech.
3. **Método de ingresos:** Los métodos basados en los ingresos miden los ingresos potenciales que se pueden derivar de una patente; el cálculo del valor actual de la patente sobre la base de una estimación de los ingresos futuros (menos los intereses).

Los tres métodos presentan ventajas e inconvenientes, y debe decidirse caso por caso cuál es el más adecuado. Por tanto, siempre es buena idea disponer de asesoramiento jurídico y profesional. He aquí una visión general de las ventajas e inconvenientes de los tres métodos:

| Método | Ventajas | Inconvenientes |
|--------------------|--|--|
| Método de coste | <ul style="list-style-type: none"> - Los derechos de PI se incluyen en los libros de la sociedad y se incrementa el valor de las organizaciones. - Un indicador útil del valor del activo cuyos beneficios futuros aún no son evidentes. | <ul style="list-style-type: none"> - No hay una correlación directa entre el coste de desarrollo y los ingresos futuros. - No se tienen en cuenta los ingresos futuros. - El método de costes puede fomentar un gasto excesivo. |
| Método de mercado | <ul style="list-style-type: none"> - Es un método de tasación relativamente sencillo. - Es útil para comprobar la validez de otros métodos. | <ul style="list-style-type: none"> - Limitado a mercados formales de PI. - La información de precios relevante por lo general no es pública. Es necesario disponer información de bases de datos especializadas. - La singularidad de los derechos de PI hace difícil la comparación. |
| Método de ingresos | <ul style="list-style-type: none"> - Relativamente sencillo si se dispone de planes de negocio y cuentas de resultados que incluyan los activos. - Los datos necesarios es probable que estén disponibles en las cuentas anuales de la sociedad y en la información del mercado; puede ser posible identificar o estimar los flujos de efectivo. | <ul style="list-style-type: none"> - Puede resultar un método incierto y sujeto a hipótesis subjetivas. - Es necesario estimar tanto los flujos de efectivo inciertos como los distantes, así como el tipo de descuento. |

En muchas ocasiones es necesario combinar distintos enfoques de la tasación en función de a quién vaya dirigida, por ejemplo, a posibles inversores, gerentes internos, etc.

Además de éstos tres métodos, es posible aplicar otros que proceden de las metodologías que se utilizan en los mercados de capitales como los de “opciones y futuros”.

También están surgiendo nuevas metodologías basadas en las ciencias de la estadística de datos y la econometría, que nos permiten utilizar los marcos actuales mejorados con datos, análisis de la complejidad y el contexto. Además, nuevos enfoques y marcos metodológicos que surgen desde la inteligencia artificial nos permiten aprovechar al máximo estos avances.

Un beneficio clave de estas metodologías es la capacidad de incorporar el contexto como variable exógena de la valoración. En lugar de confiar en la intuición o la experiencia pasada, las empresas pueden usar datos para identificar patrones y tendencias que pueden ser útiles para valorar sus activos intangibles, entre estos activos se encuentran los derechos de propiedad intelectual e industrial como las patentes o las marcas. Mediante el uso de análisis avanzados e inteligencia artificial, se puede utilizar información proveniente de la gran cantidad de datos disponibles para obtener una comprensión más clara de la formación del valor de estos activos.

Otra ventaja de estas metodologías emergentes es su capacidad para tener en cuenta la complejidad intrínseca de los modelos de negocio y las operaciones asociadas con los activos intangibles o más genéricamente con el capital intelectual, del cual los IPR forman parte. Los enfoques estadísticos tradicionales a menudo requieren suposiciones simplificadas que no tienen en cuenta toda la gama de factores que afectan las operaciones de una empresa. Sin embargo, con estas nuevas metodologías basadas en datos, se puede intentar capturar esta complejidad y usarla para obtener una comprensión más sofisticada del valor.

Por supuesto, existen desafíos asociados con la adopción de estas nuevas metodologías. Se ha de invertir en las herramientas y la experiencia adecuadas para capturar y analizar los datos precisos y estos han de estar disponibles sea por evidencia o por inferencia.

Valorización de tecnología

En paralelo al procedimiento de calcular el posible valor de la tecnología, hay que definir el proceso más adecuado para comercializar la tecnología.

En una primera aproximación tendríamos dos procesos básicos que serían la venta de la tecnología o su posible licenciamiento a terceros.

El licenciamiento de tecnología se basa en la práctica de la transferencia a un tercero de un conocimiento o conjunto de conocimientos útiles. Este conocimiento, se hace tangible a través de los derechos de propiedad industrial e intelectual indicados en este documento.

En el contrato de licencia, el licenciante es el propietario de la licencia y el licenciataria es el titular de la licencia al cual se le transfieren los elementos del conocimiento técnico que son necesarios para la concepción, diseño, construcción y operación de unidades que producen bienes y servicios. Es decir, las actividades inherentes al derecho de PI como podrían ser el uso o la explotación de dicha tecnología.

En estos casos, se conceden los derechos para la explotación de los resultados y el licenciante no pierde la propiedad del derecho de patente, mientras que en la cesión el cesionario que es al que se le cede recibe la titularidad de un derecho de patente por parte del cedente y por tanto se produce una transmisión de la titularidad.

La cesión es equiparable a la compraventa, mientras que el contrato de licencia es equiparable a un arrendamiento.

De forma general, a no ser que en el contrato se indique lo contrario, la licencia se otorga sin exclusividad y en el caso de que tenga exclusividad, a no ser que se indique lo contrario, ésta impedirá la explotación por el licenciante.

Desde el punto de vista de la duración, el contrato de licencia estará vigente mientras los derechos asociados, como las patentes, sean válidos, a no ser que se indique lo contrario. En cuanto al territorio, el contrato deberá determinar la cobertura geográfica donde aplica dicha licencia (países determinados, áreas geográficas específicas, sin limitaciones, etc.). Además, la licencia otorgada puede estar restringida a la explotación solo en sectores o mercados específicos.

Por otro lado, se permitirán todas las actividades en las que consiste la explotación, así como todas las aplicaciones que abarque dicho sector, a no ser que se establezca de otra forma. Sin embargo, la cesión y concesión de sublicencias a terceros estará totalmente prohibida, a no ser que se indique lo contrario.

Por último, desde el punto de vista económico, la cantidad a pagar por la licencia suele ser un valor fijo inicial y unos royalties o cánones periódicos dependientes del porcentaje sobre cifras de ventas, del beneficio obtenido en el ejercicio o por cada unidad producida o distribuida, así como un canon mínimo en base a cantidades o ventas mínimas.

El valor de estos royalties dependerá del tipo de licencia, de acuerdo con lo indicado en este apartado.

Casos de buenas prácticas

A. Multiverse

Con un total de 60 patentes registradas (datos acumulados a cierre de 2022), la mitad de ellas registradas en Estados Unidos y la otra mitad en Europa, Multiverse Computing es una de las empresas españolas líderes en patentes, ocupando el quinto puesto dentro de las empresas españolas con más solicitudes de patentes durante el 2022. Para el 2023, Multiverse Computing tiene como objetivo de 78 solicitudes de patentes en el año, habiéndose presentado ya a un total de 41 solicitudes de patentes en el primer trimestre del año.

Detrás de estos resultados están elementos a veces intangibles, como son la visión y la estrategia, y otros tangibles, como la ejecución. En cuanto a visión, Multiverse opera desde el convencimiento de que las patentes son clave para proteger la tecnología, asegurar la soberanía tecnológica y generar valor. Respecto a la estrategia, el proceso de patentado se aborda desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta de que, si bien es cierto que algunos elementos pueden no ser patentables en algunos países, sí son patentables elementos colaterales que también aportan valor. Por último, para convertir la estrategia en realidad mediante la ejecución de dicha estrategia, es muy importante contar equipos correctamente dimensionados y que tengan los conocimientos y habilidades necesarias. Adicionalmente, el asesoramiento de firmas especializadas en patentes, tanto a nivel nacional como internacional, es un aspecto fundamental. Idealmente, estas firmas también tienen experiencia y conocimientos en la tecnología concreta que se desee patentar. Esto, en el caso de las tecnologías cuánticas, puede ser una dificultad debido a la naturaleza muy específica de estas tecnologías.

Un ejemplo concreto que demuestra la importancia de proteger los desarrollos es el caso de los algoritmos de *machine learning* cuántico e inteligencia artificial cuántica que Multiverse ha desarrollado para un amplio abanico de sectores, entre ellos sectores estratégicos como son las finanzas o la energía. Estos algoritmos contribuyen decisivamente al avance de estos sectores y, al estar protegidos por patentes, no sólo se genera valor para la economía nacional, sino que se garantiza la soberanía tecnológica, se asegura el correcto uso de estos algoritmos y se evita su manipulación. En definitiva, la protección de algoritmos de inteligencia artificial, en este caso, de inteligencia artificial cuántica, puede contribuir a minimizar las consecuencias inintencionadas de la inteligencia artificial, estableciendo cierto grado de control en su adopción e implementación.

Las patentes son un activo muy importante para las empresas, con impacto tanto en su balance como en su cuenta de resultados. Es importante destacar aquí que, aunque supongan costes, estos costes son una inversión a largo plazo no sólo para las empresas, sino también para las economías y las sociedades. Esperamos que el caso de Multiverse Computing, como el de otras empresas líderes en España, inspiren a más empresas a desafiar algunos mitos sobre las patentes y a seguir una actitud más proactiva en este ámbito.

B. Eurecat

Eurecat es el principal centro tecnológico de Cataluña. Provee al sector industrial y empresarial de tecnología diferencial y conocimiento avanzado para dar respuesta a sus necesidades de innovación e impulsar su competitividad.

Eurecat trabaja en diversas áreas de conocimiento: nuevos procesos de fabricación, materiales plásticos, compuestos, metálicos y cerámicos, robótica y automatización, impresión funcional, desarrollo de producto, simulación multifísica, tejidos funcionales, tecnología química, inteligencia artificial aplicada, digital health, big data y data science, computación cuántica, IT & OT security, tecnologías audiovisuales, ciencias ómicas, nutrición y sostenibilidad.

Fruto de la actividad de I+D+i realizada en todos estos ámbitos se generan tecnologías y conocimiento que son transferidos al sector industrial y empresarial para ponerlos en valor.

Es precisamente en esta transferencia al mercado donde entran en juego los derechos de propiedad intelectual e industrial. Generar unos derechos de propiedad intelectual e industrial sólidos sobre las

tecnologías desarrolladas en Eurecat permite maximizar su valor en dicha transferencia a terceros (vía licencia o cesión) para que, a su vez, puedan llevarlas al mercado de manera más efectiva obteniendo un mayor retorno. Esto no solo genera ingresos para el centro tecnológico y el tejido empresarial, sino que también promueve la adopción de tecnologías avanzadas en favor de la sociedad.

Otra vía importante de puesta en valor de la tecnología generada en Eurecat es por medio de la creación de spin-offs, empresas de base tecnológica creadas para la comercialización de productos o servicios basados en las tecnologías desarrolladas y protegidas por el centro. En este contexto, la propiedad intelectual e industrial se convierte en el activo más valioso para dichas spin-offs ya que, el tenerla debidamente registrada y protegida, facilita la atracción de inversores, influyendo en el valor de las inversiones que realizan. También permite establecer acuerdos de licencia con mayor fiabilidad y por tanto acelera su crecimiento y expansión en el mercado. Así mismo, les permite defender sus derechos y mantener una posición competitiva más sólida, lo que es esencial para su supervivencia y crecimiento a largo plazo.

Para llevar a cabo toda la actividad de gestión y explotación de la propiedad intelectual e industrial, Eurecat cuenta con el área específica de Valorización, de la que actualmente forman parte 10 personas. Esta área tiene unos objetivos de transferencia anuales y cuenta con presupuesto específico a tal efecto.

En 2022 Eurecat tenía un total de 192 patentes y modelos de utilidad en vigor, así como otros tipos de derechos de propiedad registrados mediante marcas y secretos empresariales. También contaba con 8 empresas spin-off dedicadas a la comercialización de tecnologías desarrolladas y protegidas por el centro.

C. Vicomtech

Fundación Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones Vicomtech (Vicomtech) es un centro tecnológico perteneciente a la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación del País Vasco, especializado en Artificial Intelligence, Visual Computing & Interaction.

En Vicomtech se llevan a cabo proyectos de Investigación y Desarrollo de soluciones tecnológicas digitales, cuyos resultados se transfieren a las empresas con el objetivo de mejorar su competitividad. Cuenta con un Portfolio IPR que se compone de los Activos IP del centro y son la base esencial del Capital Intelectual del centro y sobre los cuales se construyen todas las soluciones objeto de la labor de investigación y de transferencia de Vicomtech. Estos activos permiten, a través de su aplicación práctica, generar valor tanto a la organización como a sus partners o clientes a través de su transferencia y explotación.

Una vez desarrollados estos Activos IP se busca la mejor manera de validación y protección para los mismos. La validación pública consiste en la publicación de artículos científicos, tesis doctorales, publicaciones en congresos, trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster. La protección de los activos se aborda a través de Registros de Propiedad Intelectual o Patentes.

Los Activos de IP de Vicomtech son soluciones o librerías de software, lo que supone una dificultad a la hora de Patentar las soluciones (el artículo 4.4 c) de la Ley de Patentes excluye los programas de ordenador), No obstante, la Oficina Europea de Patentes, siguiendo el ejemplo de EEUU, y mediante una serie de decisiones de su Junta Técnica de Apelaciones ha venido permitiendo durante los últimos 20 años la patentabilidad de inventiones "implementadas por ordenador" que producen un efecto técnico.

Siendo así, en el caso de Vicomtech, la práctica más habitual para proteger la generación de Activos es el Registro de Propiedad Intelectual, que tiene por objeto la inscripción de los derechos de la obra (en este caso software).

A lo largo del año 2020 desde Vicomtech se solicitaron y concedieron 20 Registros de Propiedad Intelectual y se inició el trámite de solicitud de 4 Patentes. Una vez la organización tiene el Activo protegido, podrá transferir los derechos de explotación de los mismos a sus clientes, regulando a través de un contrato mercantil donde se acuerda o bien la concesión de Licencia de Uso o la Transmisión de todos los derechos de explotación en favor de un cliente.

A través de la actividad no económica del centro (proyectos de financiación directa Europea, Nacional o Autonómica entre otros) se crean las librerías de software que conforman el IPR Portfolio y que pasarán a formar parte del Background de Vicomtech. Este Background será empleado y por tanto licenciado posteriormente para su aplicación en el desarrollo de soluciones concretas de partners o clientes. Mientras que en el caso de los derechos de recaigan en la propia solución desarrollada a medida de las necesidades de cliente (Foreground), estas podrán ser Licenciadas o Transmitidas alimentando de esta manera el propio Activo del cliente.

D. Gradient

En Gradient, centro privado en el ámbito de las TIC, estamos orientados a las necesidades de la industria y especializados en las siguientes tecnologías: ciberseguridad, inteligencia artificial y machine learning, comunicaciones avanzadas (5G-6G), tecnologías cuánticas, y drones. Somos un proveedor de innovación, con más quince años de experiencia en incubación de tecnología, más de 150 profesionales, presencia en 30 países, y más de 400 clientes. Desde nuestros inicios en 2008, hemos atraído un total de 85 millones de euros en proyectos de I+D+i y en transferencia a la industria. Algunas de las referencias públicas más relevantes incluyen a Telefónica, Vodafone, Samsung, Stellantis, OTAN, Indra, Everis, Babcock y Boeing.

A través de incorporar nuestra visión y conocimiento en TIC a los procesos y productos que las empresas desarrollan, conseguimos aportar nuestro expertise en conectividad, inteligencia y seguridad para trabajar mano a mano con la industria de nuestro entorno, al mismo tiempo que contribuimos al dinamismo innovador, el crecimiento y la mejora competitiva del tejido empresarial gallego a través del desarrollo tecnológico y la innovación en el uso de las TIC.

Conscientes del valor de los activos intangibles en la economía del conocimiento, Gradient ha otorgado, ya desde sus inicios, una destacada importancia a la creación y gestión de activos tecnológicos en determinadas áreas estratégicas, con el objetivo de generar riqueza y fortalecer su competitividad. Dichos activos, propiedad de Gradient, pueden ser utilizados como base tecnológica para el desarrollo de nuevos proyectos de I+D+i, licenciados (o transferidos completamente) a clientes, o como parte fundamental en la constitución de spin-offs de base tecnológica. Esta apuesta por la creación de valor a través de los activos intangibles generados en Gradient ha posibilitado operaciones como la venta de la tecnología Shadow a Telefónica, la constitución de la spin-off Alice Biometrics con la consiguiente transferencia de tecnología de biometría facial, así como el licenciamiento de soluciones en el ámbito de la verificación de identidad digital y la ciberseguridad, entre otros. Cabe destacar que, actualmente, los ingresos por licenciamiento representan aproximadamente un 10% de la facturación anual del Centro, y que en 2023 Gradient constituirá dos nuevas spin-offs.

Una gestión efectiva de los activos intangibles exige una sólida política de propiedad intelectual e industrial (PII) que abarque todas las etapas del ciclo de vida del activo, desde la concepción de la idea hasta su plena explotación. Así, el plan de gestión de la PII de Gradient describe una serie de medidas y buenas prácticas entre las que se incluyen: 1) La preservación de la confidencialidad, 2) La firma de NDAs y la revisión de los acuerdos de colaboración con terceras partes, prestando especial atención a las cláusulas de PII, 3) El análisis del patent landscape en el ámbito del activo y la revisión de la libertad de operación (FtO), 4) La selección de los mecanismos de protección más adecuados para el activo en cuestión, considerando especialmente esquemas híbridos que combinan secreto industrial y patente, pero también otros como divulgación pública, registro de software, y registro de marca, 5) La valoración del activo, 6) La revisión de los acuerdos mercantiles

asociados a la transferencia del activo, incluyendo licenciamiento, venta (cesión), y los acuerdos de transferencia a spin-offs. La implementación efectiva de esta política de PII requiere de la colaboración activa de los diferentes departamentos de Gradient, incluyendo Tecnología, Negocio, RRHH, Legal, Operativa y Dirección, quienes trabajan de manera conjunta para tomar decisiones estratégicas y ejecutar las acciones necesarias.

El compromiso del centro con la calidad es una constante desde sus inicios. El Centro cuenta con los siguientes certificados: Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Proyectos de I+D+i UNE 166002:2014, Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información UNE-EN ISO/IEC 27001:2013. Además, el Centro ha llevado a cabo recientemente una evaluación externa con el fin de asegurar que ha implementado medidas de protección razonables para cumplir con la Ley 1/2019, de 20 febrero, de Secretos Empresariales.

Sobre AMETIC

Somos la Asociación representante del sector de la industria digital en España: desde pymes hasta grandes empresas globales de los ámbitos de Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones, Industria Electrónica, Servicios y Contenidos Digitales, Transformación Digital, Tecnologías Habilitadoras, Banca, Energía, Sostenibilidad, etc.

La digitalización hoy no es solo una realidad, sino una prioridad. Nuestra Asociación trabaja por impulsar el desarrollo de una industria digital robusta e innovadora. Una industria que busca posicionar la competitividad de nuestro país a la cabeza en la carrera por la transformación digital y la adopción de las nuevas tecnologías. Un sector que apuesta por el crecimiento sostenido y sostenible, la digitalización y el talento de las generaciones futuras.

Nos avala una extensa experiencia, de cerca de 50 años en el sector, trabajando en beneficio de nuestros Asociados, con las Administraciones Públicas (tanto nacionales, como internacionales) y apoyando la internacionalización de nuestras empresas y la exportación de nuestra industria a mercados internacionales.

Nuestros Asociados constituyen una palanca real de desarrollo económico sostenible, que incrementan la competitividad de otros sectores, generan empleo de calidad, incrementan nuestra tasa de exportación y que revalorizan a nuestro país y a su industria digital.

Más información: www.ametic.es | innovacion@ametic.es | @AMETIC_es

Agradecimientos

Para la elaboración de este informe hemos contado con varios de nuestros asociados a quienes agradecemos su implicación:

