



secartys

news

Por la mejora de la competitividad empresarial

Mayo
2018

29

PRIMER PLANO

M^a Àngels Chacón, Dtra. Gral. Industria de la Generalitat: "Las 'startups' juegan un papel protagonista en la Industria 4.0" (PÁG. 8)

MICROFOCUS AUDIOVISUAL PROFESIONAL

La integración AV/IT consolida su tendencia alcista en ISE'2018 (PÁG. 30)

MARKETING

El analista de inteligencia competitiva en la era de la automatización (PÁG. 38)

**Secartys
reinventa
su fórmula
de éxito**

50
secartys
just the beginning

Jornada de Patentes organizada por Secartys en colaboración con Elzaburu SLP en el marco del Proyecto Europeo Co-Creat

El auditorio de la sede central de Secartys en Barcelona acogió el pasado 19 de febrero una jornada de Patentes, organizada en colaboración con Elzaburu SLP, gabinete de abogados y consultores de la propiedad industrial e intelectual, con el objetivo de desvelar las claves de protección legal de cualquier desarrollo o invención en general, y de todo tipo de proyectos de co-creación y colaborativos, en particular. El responsable TIC del departamento de Innovación de Elzaburu SLP., Juan Antonio Romero, aludió concretamente a los procedimientos de extensión de la protección de una patente a otros países, la co-titularidad y las principales precauciones recomendables a adoptar.

Claves de protección legal de proyectos de co-creación y colaborativos

Empezó tomando la palabra Sandra del Cerro, 'International Projects Coordinator' de Secartys, para dar la bienvenida a los asistentes y presentar al ponente de la jornada, Juan Antonio Romero, responsable TIC del departamento de Innovación de Elzaburu SLP., que inició su presentación formulando la siguiente advertencia: "Con la propiedad industrial hay que ir con mucho cuidado porque el desarrollo de un proyecto puede fracasar si no se protege".

Para introducir la temática, Romero definió el derecho de propiedad industrial como la "vía de protección de I+D+i de una empresa". En este sentido, quiso dejar muy claro que los requisitos de patentabilidad son básicamente cuatro:

1. **Inventión.**
2. **Novedad.**
3. **Actividad inventiva.**
4. **Aplicación industrial.**

Y para rematar la idea de lo que es realmente patentable, Romero explicó que

no se consideran invenciones, según el artículo 4 LP y el artículo 52 EPC los siguientes casos:

- Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos.
- Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-

comerciales, así como los programas de ordenador.

- Formas de presentar la información.

Otra de las condiciones adicionales a tener en cuenta sobre los requisitos de patentabilidad, hace referencia a la suficiencia de la descripción, según el artículo 25 de la LP y el artículo 83 EPC. Esto es, la solicitud de la patente debe estar conformada por características técnicas que constituyen la

solución a un problema técnico. Dicho carácter técnico de la invención está definido en el artículo 5 de la RP y la referencias 42 y 43 ERP. El carácter técnico es "una característica intrínseca de la invención y su existencia debe establecerse sin comparar la invención con el estado de la técnica", concluyó Romero.

Veamos con más profundidad qué es considerado técnico y qué no.

¿Qué es técnico?

Juan Antonio Romero expuso que una invención que sea patentable ha de tener, como hemos visto, un profundo carácter técnico. Por tanto, el carácter técnico debe ser intrínseco al proyecto.

Por ejemplo, serían patentables soluciones relativas al:

1. Procesamiento de datos que representan magnitudes físicas.



La 'International Projects Coordinator' de Secartys, Sandra del Cerro, dio la bienvenida a los asistentes y presentó al ponente de la jornada, Juan Antonio Romero, responsable TIC del Departamento de Innovación de Elzaburu SLP.



Juan Antonio Romero explicó que una invención patentable ha de tener un profundo carácter técnico, que defina al proyecto de forma intrínseca.



La jornada reunió a una docena de asistentes.

2. Resultado de un programa que modifica propiedades o magnitudes físicas de un sistema o un dispositivo. Valga como ejemplo los parámetros de funcionamiento de una red o la modificación de la potencia o frecuencia de trabajo de un terminal móvil.

3. La necesidad de realizar consideraciones técnicas, es decir, operaciones previas no triviales sobre los datos a manejar; el uso de determinadas plataformas o soluciones técnicas; o las operaciones sobre el programa en sí

Como conclusión, afirmó que para analizar si una invención está o no está excluida de patentabilidad hay que analizar la naturaleza del concepto inventivo de la solución propuesta. Dicho de otro modo, lo más importante es definir perfectamente qué es técnico en

el desarrollo de la invención que está llevando a cabo la empresa

Un ejemplo de invención técnica patentable es la solución 'One Click' de Amazon, que realiza automáticamente el pedido 'online' de cualquier producto haciendo click en un solo link.

En cambio, el software como tal está excluido de la Ley de Patentes.

Tramitación

Acto seguido, Romero analizó el proceso de tramitación, caracterizado por las seis fases siguientes:

- 1- Fase de prioridad.
- 2- Fase de solicitud, PCT/EP, países nacionales.
- 3- Publicación de la patente.
- 4- Inicio de las fases nacionales y regionales.
- 5- Concesión de patentes.

6- Fin de la vida de la patente (20 años).

Patentar en el exterior

Una de las posibles acciones que una empresa puede estar planteándose es la de patentar una innovación en el exterior. En este caso, es muy recomendable hacerse previamente una serie de preguntas: ¿dónde están los principales competidores? ¿cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados donde va destinado el producto? ¿cuál es el presupuesto disponible? ¿qué dificultades hay para hacer valer los derechos de patente en un país determinado?

Desde el punto de vista de la internacionalización cabe tener en cuenta que en todos los países la Ley de Patentes es muy similar. Únicamente hay pequeñas variaciones, que además

son distintas en EE.UU y Europa. Concretamente, la Oficina de Patentes Norteamericana, tras una reforma del gobierno de Barak Obama, ya está utilizando documentos de todos los países, no solo los suyos. No obstante, el problema detectado ahora está con China, porque la dificultad del idioma lleva a recurrir a traducciones automáticas, lo que puede acarrear serios problemas. Por tanto, hay que contratar a un traductor profesional.

Antes de finalizar la jornada, Juan Antonio Romero se refirió a la elaboración de los contratos de patentes, la negociación, y además quiso concienciar a los asistentes sobre la necesidad de proteger el I+D+i. Algunas de las múltiples razones que aconsejan seguir esta recomendación son las siguientes:

1. Puesta en valor de la tecnología y la utilización eficaz de los desarrollos.
2. Licencias cruzadas, acceso a otras tecnologías.
3. Retornos de licencias.
4. Financiación.
5. Ayuda a identificar tendencias.
6. Acceso a mercados.
7. Dar una imagen positiva al mercado. ●

Definiciones

La jornada de patentes de Secartys sirvió también para esclarecer la definición de algunos conceptos. Los siguientes:

1. **Secreto comercial.** Información secreta con valor comercial objeto de medidas razonables
2. **Poseedor de un secreto comercial.** Persona física o jurídica que ejerce control sobre el secreto
3. **Infractor.** Persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita
4. **Mercancías infractoras.** Aquellas cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de forma significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita
5. **Patente unitaria.** Una patente europea concedida debe ser validada en diferentes países miembros del EPO ('European Patent Organization'). Para reducir trámites y costes de validación, 38 países han firmado un tratado de creación de una patente europea con efecto unitario, que cubre el territorio de todos ellos. ●

El secreto empresarial

PROS	CONTRAS
No hay que registrarlos	Uso/explotación como factor de riesgo: ingeniería inversa
No hay costes de registro	Posibilidad de que otro lo patente
No hay limitación de tiempo	No hay 'ius prohibendi': protección sólo en el caso de adquisición, uso o revelación ilegítimo
Efecto inmediato	Requisitos para la protección judicial: conceptuales y de prueba
Extensión internacional	