

EL EXPORTADOR

Patentes, marcas, estrategia

Invertir en exclusividad

"La defensa ante la piratería y otros actos de vulneración de los activos de propiedad industrial e intelectual comienza con su adecuado registro antes de comercializar el producto o servicio, o de entrar en negociaciones para su fabricación mediante contratos de licencia, y requiere el diseño de una estrategia que tenga en cuenta el valor real de cada activo y los recursos de la empresa. "La propiedad industrial e intelectual permite aumentar la competitividad de una empresa y sus beneficios. Los activos de propiedad industrial se pueden vender o licenciar a un tercero y pueden aumentar el valor de una compañía de cara a instituciones financieras e inversores, permiten tener acceso a la tecnología de otras mediante el cruce de licencias y se pueden también dar en garantía al pedir un crédito", desgrana Mónica Esteve, abogada especializada en propiedad industrial de Gómez-Acebo & Pombo.

"Los derechos de propiedad industrial son herramientas que debemos utilizar para cumplir nuestro plan de negocio", afirma Rosario Echeverría, directora de Innovación y Desarrollo de Clarke, Modet & Co. "Siempre tenemos que hacer un análisis de costes y los costes tienen que referirse a un análisis de producción", interviene Antonio Doñaque, agente de la propiedad industrial y agente europeo de patentes. "Lo lógico es que la estrategia de protección sea anterior a la fabricación".



"Si algo es esencial para la empresa, se protege por medio de una patente o de un modelo de utilidad", recomienda Rosario. "De hecho, desde que se solicita una patente en España hasta que se entra en fase nacional de los países que son partes contratantes del [Acuerdo de Cooperación en materia de Patentes](#) (PCT, en sus siglas en inglés) pasan unos 30 meses y tienes ese tiempo para decidir en qué países quieres estar y cómo quieres estar. Es un período para que, con la protección provisional que da la mera solicitud de la patente, la empresa pueda ir tanteando mercados". En el ámbito de la marca es idéntico. Se hace un registro nacional de la marca y luego se va extendiendo a otros países.

En caso de conflicto con terceros, que puede ir desde una infracción inadvertida sin ánimo de apropiamiento de un patrimonio ajeno hasta la piratería organizada en grandes redes, la empresa debe disponer de una estrategia definida de defensa.

"Hay que estar a todas en todas partes, mediante abogados locales y sistemas de vigilancia a través de los agentes de la propiedad industrial", concluye Antonio. "El coste del producto debe reflejar el coste de su defensa en el mercado. Es caro, pero tener una exclusiva en bruto es tener un tesoro".

Las empresas españolas se han ido dando cuenta de la necesidad de proteger adecuadamente sus derechos de propiedad industrial e intelectual para poder ejercer con posterioridad una eficaz defensa de los mismos. Ofrecemos a continuación con cierto detalle el caso de tres empresas muy dispares entre sí, tanto por su actividad como por su estrategia en la materia.

Grupo Antolín: La patente como defensa

Desde sus inicios, el Grupo Antolín, dedicado a la producción de componentes de interior del automóvil, ha mostrado una clara apuesta por la I+D+i como punto de apoyo de su proyecto empresarial - más de 700 personas trabajan en esta actividad a escala mundial -.

Su vocación tecnológica ha estado presente desde sus orígenes. En la actualidad, posee más de 270 soluciones tecnológicas patentadas ante oficinas como la [Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual \(OMPI\)](#), la [Oficina Europea de Patentes](#), la [United States Patent and Trademark Office \(USPTO\)](#) y la [Chinese Patent and Trademark Office \(CPTO\)](#).

Sin embargo, José María Gil Peña, responsable de Propiedad Industrial del grupo, reconoce el papel que juegan las patentes en el sector de automoción sigue siendo defensivo. "Protegemos para dar más valor a nuestras soluciones técnicas frente a la competencia. Nuestro valor añadido es saber aplicar tecnología puntera al sector de automoción en un tiempo récord. La necesidad de diferenciamos nos motiva. Esa diferenciación pasa por acreditar nuestra innovación, y las patentes son una buena herramienta para ello. Pero existe un problema: hacer una buena patente lleva su tiempo y, dado que los plazos de desarrollo son muy cortos, antes de tener preparada la patente ya estás en riesgo. El proceso de preparación y revisión dura aproximadamente dos meses.

Enlaces de interés

**Agencia Estatal de
Administración Tributaria
(AEAT)**

European Patent Office (EPO)

**Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI)**

**Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM)**

ELEXPORTADOR

Patentes, marcas, estrategia

Durante ese tiempo puedes tener una fuga de información o puede que un competidor se adelante. Un riesgo que hay que correr y que en ocasiones es más psicológico que real. Uno de mis papeles es transmitir a mis colaboradores la confianza de que ese riesgo está razonablemente controlado. Nuestra forma de trabajar es colaborativa y la forma más ágil es que la información fluya. Procuramos registrar lo antes posible, no necesariamente como patentes, todas las soluciones por poco maduras que estén, por poca seguridad que haya en una fase temprana de consolidarse en algo real. Llevamos un registro sistemático de lo que se va haciendo. Aprovechando una figura como el notario, acreditamos la autoría en fecha temprana de desarrollos que, luego, en el momento oportuno, podrán dar lugar a patente. Legalmente es más débil, pero nos permite ser más flexibles".

El Grupo Antolin es muy selectivo a la hora de mantener una cartera de patentes eficiente. Para las patentes más ambiciosas, "tradicionalmente, dividimos nuestro mercado global en territorios: Norteamérica, Europa-Sudamérica y Asia-Pacífico. Dentro de cada uno, seleccionamos los dos o tres países que más peso tienen desde los puntos de vista de fabricación y de mercado. Normalmente, coinciden ambos criterios. Como los cálculos de rentabilidad se hacen para el total de la producción dentro de un territorio determinado, bloquear un país con un porcentaje de producción significativo suele ser suficiente para bloquear todo el territorio".



Para garantizar la cadena de valor, "pedimos al proveedor que nos asegure que su pieza está libre de cualquier infracción a terceros y que se responsabilice de cualquier conflicto de propiedad intelectual e industrial que pueda surgir". De igual forma, sus clientes les exigen garantías. "La forma más inmediata, evidentemente, es decirles que la patente es tuya".

Para José María, casi más importante que la protección es "la vigilancia de lo que hace la competencia o empresas de otros sectores tecnológicos. Para ello, tenemos un sistema sustentado en dos herramientas: unas bases de datos y una metodología de búsqueda y registro de la información y de análisis centrada en nuestro departamento pero con apoyo externo y la implicación del personal técnico de la compañía". En caso de conflicto, antes que una acción judicial siempre está por delante llegar a una solución negociada.

Con el apoyo de dos agencias de propiedad industrial y una persona externa que conoce bien el grupo, José María Gil confiesa estarse planteando "ser más selectivo con qué protegemos y con cómo lo hacemos. Hemos llegado a gastar en torno al millón de euros por año en protección de la propiedad industrial. El hecho de estar obligados a manejar muchos campos tecnológicos nos obliga a aprender tecnologías cuyo uso trasciende el sector del automóvil y, aunque ahora puede ser temprano, no sería raro que de aquí a una década el grupo aprovechara para entrar en sectores distintos, sectores donde la estrategia de patentes no sea solo defensiva, sino de saber detectar una tecnología clave". Como apuesta de futuro, menciona las nanofibras de carbono. "Al hilo de que trabajamos con materiales plásticos, hemos empezado a trabajar, en colaboración con un instituto de investigación, en la producción de nanofibras de carbono, tecnología que puede brindar la oportunidad de introducimos en nuevos sectores".

Biotoools: La patente como estrategia

"En el mismo momento en que iniciamos el desarrollo en papel de una nueva tecnología, nos planteamos la necesidad de proteger la propiedad industrial de la misma", asevera Pedro Franco, presidente de Biotoools B&M Labs, empresa dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico humano fundada en 1996 y que presentó su primera patente al año de nacer. "La biotecnología es un campo de minas, hay patentes por todos los sitios. Hay que ver primero si está patentado o si está cercano a serlo por un tercero. Si descubrimos que alguien está haciendo algo similar buscamos alternativas si nos interesa realmente. Si descubrimos que ya hay un procedimiento patentado en el mercado, buscamos cómo mejorar la patente existente. Si, por el contrario, vemos que no hay manera de desarrollar un procedimiento o un producto alternativo, abandonamos el desarrollo".

El presupuesto anual para sus cinco patentes internacionales asciende a 60.000 euros, e incluye los honorarios de una agencia de patentes externa.

"Desde que decidimos patentar hasta que presentamos la solicitud pasan unos dos meses. El mercado español no es un mercado grande para nuestro campo y no tiene mucho interés en tema de patentes. Ni siquiera acudimos a la patente española como paso previo. Solicitamos directamente la patente internacional (PCT) con la idea de obtener las patentes nacionales de aquellos países donde tenemos focalizada nuestra exportación. Dependiendo de que elijamos el examen previo o no, en dos o tres años tenemos las patentes nacionales ya solicitadas".

Solicitar examen previo significa que la Oficina Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) prejuzga la validez de la patente solicitada. "Si no lo solicitamos, nos enfrentamos a que cada país particular haga el examen de la patente. Es un procedimiento más lento y menos seguro pero también más económico a la larga. Si es una patente muy potente, pedimos examen previo y entramos en más países. Si no es tan potente y más bien de posicionamiento o para tapan vías a terceros, no lo solicitamos, pues, si acabamos perdiendo la patente, no sucedería gran cosa".

Páginas [1](#) [2](#) [3](#)

Enlaces de interés

**Agencia Estatal de
Administración Tributaria
(AEAT)**

European Patent Office (EPO)



[Consejos prácticos en el proceso de internacionalización](#)

Páginas [1](#) [2](#) [3](#)

Enlaces de interés

Agencia Estatal de
Administración Tributaria
(AEAT)

European Patent Office (EPO)

Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI)

Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM)

Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)

Direcciones de interés

[Oficina Española de Patentes y](#)

[Marcas](#)

Paseo de la Castellana, 75

28046 Madrid

Tel. 902 157 530

Fax 913 495 597

informacion@oepm.es

[Oficina para la Armonización del](#)

[Mercado interior](#)

Avenida de Europa, 4

03008 Alicante

Tel. 965 139 100

Fax 965 131 344

information@oami.europa.eu

AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD



Servicios
Personalizados
en el exterior

Más cerca para llegar más lejos

ICEX

