

INTERROGANTS ENGINOVA: DEFENSA JURÍDICA DE LA INNOVACIÓ

“La patent és per utilitzar-la contra la competència”

Ignacio Marqués Jarque, advocat del despatx Baker & McKenzie, ha explicat que el registre d'una patent, tant de producte com de procediment, s'ha d'entendre com la possibilitat d'utilitzar-la contra la competència i garantir al creador de la invenció l'exclusivitat de la seva utilització. Marqués ha fet aquestes declaracions durant la jornada *Defensa jurídica de la innovació* que tanca el cicle sobre la protecció de la innovació organitzat per Enginova, el servei d'emprenedoria de l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Marqués ha dit que el procés de registre d'una invenció per aconseguir-ne la patent es pot allargar entre els dos anys i els dos anys i mig, i que el dret d'exclusivitat té una vigència de vint anys a comptar des de l'inici de la tramitació. La patent impedeix, sobre el paper, l'ús indegut de tercers de la invenció registrada. Però en el cas que algú la copiï o en faci una infracció per equivalència, el propietari de la patent pot interposar un plet per la via civil.

Però abans d'entrar al detall d'aquests processos judicials, Marqués ha enumerat quins requisits ha de complir una patent per ser considerada com a tal: ha de ser una novetat mundial, ha de suposar una activitat inventiva que incorpori una millora rellevant sobre allò inventat anteriorment, i ha de tenir una aplicació industrial. Les vies de protecció d'una patent poden ser de caràcter estatal (a través de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques), de caràcter europeu (amb l'Oficina Europea de Patents) i de caràcter internacional (amb l'Organització Mundial de Patents Industrials).

En la celebració dels judicis, Marqués ha explicat que hi ha diferents accions jurídiques que els innovadors plagiat poden demanar al jutge del cas: accions d'indemnització per danys i perjudicis; accions d'embargament dels objectes produïts fraudulentament; reclamació de l'atribució en propietat dels objectes o els mitjans embargats; accions de remoció per tal que s'adoptin les mesures necessàries perquè la infracció no prossegueixi; i acció de difusió pública de la sentència condemnatòria. En el cas de demanar una indemnització per danys i perjudicis, el càlcul de la quantitat que es vol reclamar es pot basar en el benefici que ha obtingut l'infractor o en la quantitat que l'infractor hauria d'haver pagat al titular de la invenció en concepte de la concessió d'una llicència de la patent. Com a mesura cautelar que es pot demanar en qualsevol judici, abans d'emetre sentència, hi ha: el cessament de l'activitat, la retenció i el dipòsit d'objectes, i el confinament de l'eventual indemnització.

Però de la mateixa manera que el propietari d'una patent pot portar a judici algú que en faci un ús fraudulent, Marqués ha explicat que la patent concedida també es pot revocar judicialment mitjançant un plet de nul·litat. En aquests casos es pot deixar sense efecte la patent si algú demostra que no es compleixen els requisits de la patentabilitat (novetat mundial, activitat inventiva i aplicació industrial); que la descripció de la invenció no és suficientment clara; quan l'ús

que se'n fa excedeix el contingut de la sol·licitud de la patent; o quan algú registra la patent sense ser-ne el veritable creador.

UN CICLE EXITÓS

El director d'Enginova, José María Román, ha explicat que la xerrada d'Ignacio Marqués tanca el cicle de jornades centrades en la protecció de la innovació. Segons Román, el cicle ha tingut una molt bona acollida entre els enginyers. La primera jornada va ser *La propietat industrial. Protecció de l'activitat innovadora* (el 25 de febrer) i va oferir una reflexió pràctica sobre què és la propietat industrial, quins són els beneficis de la protecció registral de les invencions i de les marques, quines modalitats de registre hi ha i com s'ha de fer aquesta protecció. La segona jornada, sota el títol *Bones pràctiques en la protecció de la innovació* (el 17 de març), es va centrar a oferir una guia sobre els passos que cal seguir durant tot el procés d'innovació per tal de no malbaratar els resultats.

Román ha avançat que des d'ara es treballarà en la definició d'un nou cicle de trobades per fer-lo després de l'estiu. Les futures jornades es podrien fer en un format de taula rodona que aplegui en una mateixa sessió les veus dels diferents professionals que participen en els processos de protecció de la innovació.

A l'acte hi han assistit:

- o Ignacio Marqués Jarque, advocat. Vocal de la Secció de Propietat Industrial i Competència de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
- o José María Román, director d'Enginova.

L'acte ha estat organitzat per la Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del COEIC.

Barcelona, 22 d'abril del 2010
Edifici dels Enginyers Industrials de Catalunya