

Instituto de Ciencias del Seguro

VIABILIDAD DEL SEGURO DE PATENTES EN ESPAÑA

Elena F. Pérez Carrillo
Frank Cuypers

FUNDACIÓN MAPFRE

© FUNDACIÓN MAPFRE

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor o de FUNDACIÓN MAPFRE

FUNDACIÓN MAPFRE no se hace responsable del contenido de esta obra, ni el hecho de publicarla implica conformidad o identificación con la opinión del autor o autores.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin el permiso escrito del autor.

© 2013, FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos 23
28004 Madrid (España)

www.fundacionmapfre.org/cienciasdelseguro
publicaciones.ics@fundacionmapfre.org

ISBN: 978-84-9844-381-3
Depósito Legal: M-21263-2013
Printed by DiScript Preimpresión, S. L.

PRESENTACIÓN

Desde 1975, FUNDACIÓN MAPFRE desarrolla actividades de interés general para la sociedad en distintos ámbitos profesionales y culturales, así como acciones destinadas a la mejora de las condiciones económicas y sociales de las personas y sectores menos favorecidos de la sociedad. En este marco, el Instituto de Ciencias del Seguro de FUNDACIÓN MAPFRE promueve y desarrolla actividades educativas y de investigación en los campos del seguro y de la gerencia de riesgos.

En el área educativa, su actuación abarca la formación académica de postgrado y especialización, desarrollada en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca, así como cursos y seminarios para profesionales, impartidos en España e Iberoamérica. Estas tareas se extienden hacia otros ámbitos geográficos mediante la colaboración con instituciones españolas e internacionales, así como a través de un programa de formación en Internet.

El Instituto promueve ayudas a la investigación en las áreas científicas del riesgo y del seguro y mantiene un Centro de Documentación especializado en seguros y gerencia de riesgos, que da soporte a sus actividades.

Asimismo, el Instituto promueve y elabora informes periódicos y publica libros sobre el seguro y la gerencia de riesgos, con objeto de contribuir a un mejor conocimiento de dichas materias. En algunos casos estas obras sirven como referencia para quienes se inician en el estudio o la práctica del seguro, y en otros, como fuentes de información para profundizar en materias específicas.

Desde hace unos años, Internet es el medio por el que se desarrollan mayoritariamente nuestras actividades, ofreciendo a los usuarios de todo el mundo la posibilidad de acceder a las mismas de una manera rápida y eficaz mediante soportes Web de última generación a través de www.fundacionmapfre.org/cienciasdelseguro

Elena F. Pérez Carrillo es Secretaria del Consejo del Centro de Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo y Protección del Inversor, y responsable técnico del Centro de Estudios y Documentación Europeos, ambos de la Universidad de Santiago de Compostela. Licenciada (U. Valladolid) y Doctora en Derecho (U. Santiago de Compostela) completó su formación en diversas Universidades europeas: Oxford, Londres, Sorbona-París, Estrasburgo, Heidelberg, y Hamburgo, con el apoyo de programas públicos y privados como la concesión en 1999 la Beca de la Fundación Mapfre Estudios. Desde la docencia del Derecho (mercantil), la investigación y la práctica forense internacional (Ariño y asociados, Bertin Ware Solicitors) ha desarrollado su carrera académica y profesional en los ámbitos del Derecho Asegurador, Societario, de Propiedad Industrial y Europeo. Es autora de unas 70 obras jurídicas de impacto, entre monografías, libros colectivos y artículos.

Frank Cuypers es ingeniero nuclear y físico teórico con amplia experiencia de investigación y docencia en modelización de sistemas complejos. Como Actuario Jefe de Zurich Financial Services y Ejecutivo de Swiss Re adquirió una extensa práctica de ingeniería actuarial. Con esta experiencia, formó las consultorías actuariales de KPMG y PwC en Suiza. También fue el Director Ejecutivo de la AIPPI, la ONG internacional líder con meta de armonizar a nivel mundial la Propiedad Intelectual. Ahora es socio de PRS, una empresa dedicada al fomento de (re)aseguradoras, y sigue asesorarlas en temas actuariales y de modelización de riesgos, capital y solvencia. Últimamente fue nombrado por la FINMA, la autoridad de supervisión financiera Suiza, para validar varios modelos internos de solvencia.

Para Rebeca Villalba Pérez

*El sistema de patentes
añade el carburante del interés
al fuego de la genialidad*

Abraham Lincoln

AGRADECIMIENTOS

*Los autores agradecen a la FUNDACIÓN MAPFRE,
la oportunidad de realizar este trabajo.*

PRÓLOGO

“En la naturaleza de las innovaciones está implícito el vértigo de emprender grandes cambios para poder dar grandes saltos. El mejor camino para que una nación se proyecte mejor en el futuro es que definitivamente asuma que sólo innovando podrá alcanzar a los países más prósperos”

Joseph A. Schumpeter

FUNDACIÓN MAPFRE tiene entre sus objetivos primordiales la mejora del bienestar de las personas mediante el desarrollo de acciones de interés general en diversos ámbitos. En tiempos de crisis el interés general está directamente relacionado con el crecimiento económico y éste sólo es posible aumentando la capacidad productiva de un país. Por ello se hace necesario fomentar el talento y la creatividad para que, de la forma más eficiente, se pueda ampliar la gama de actividades y se provoquen sinergias desde distintos sectores de la sociedad que contribuyan a aumentar su prestigio.

En los próximos años, las estrategias y políticas que faciliten la puesta en valor del conocimiento son las que, previsiblemente, más favorecerán el crecimiento y la generación de empleo, junto con la apertura de mercados exteriores. Por ello, la Investigación y Desarrollo, su protección a través de Derechos de Propiedad Intelectual y su aplicación al tejido productivo se consideran elementos esenciales para la recuperación en el actual clima de crisis.

Los litigios para defender los Derechos de Propiedad Industrial así como las patentes frente a ataques o violaciones son verdaderamente costosos y complejos, resultando inaccesibles para las pymes. En este contexto, el seguro de litigios de patentes ofrecería posibilidades para favorecer la dinámica de innovación y de refuerzo de la Investigación y Desarrollo, y, en este sentido, la Comisión Europea ha señalado recientemente que los regímenes de seguro contra litigios en materia de propiedad intelectual van cobrando cada vez más importancia, aunque su aplicación no haya tenido un desarrollo razonable hasta ahora.

En 2011, FUNDACIÓN MAPFRE acordó, a través de su Instituto de Ciencias del Seguro, contribuir al citado fin promoviendo un estudio que permitiera analizar la viabilidad de un seguro de patentes en España. Con este estudio se pretendía estudiar si desde la técnica aseguradora era posible facilitar el acceso a los mecanismos de la patente o, mejor dicho, a proporcionar mayor seguridad a quienes habiendo hecho un descubrimiento o invención, accedieran a su protección a través de la patente.

En la definición del objeto de este trabajo hemos contado con la colaboración de Luis Hernando de Larramendi, socio de Elzaburu y Patrono de FUNDACIÓN MAPFRE, quien alentó el proyecto desde el primer momento; contamos, asimismo con José Antonio Aventín Arroyo, Director General de Mapfre Empresas hasta diciembre de 2012, que ejerció como tutor del trabajo y referente para los autores gracias a su profundo conocimiento asegurador y a su dilatada experiencia empresarial. Pero han sido los autores, Elena Pérez Carrillo, Doctora en Derecho e Investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela, y Frank Cuypers, Actuario y consultor de seguros quienes han desarrollado el trabajo que tiene el lector en sus manos. Han sido necesarios cerca de dos años de trabajo riguroso e intenso para recopilar numerosas informaciones, acceder a distintas fuentes, visitas y entrevistas en Oficinas de Patentes de diversos países, conectar con actores del negocio asegurador de distintos mercados para elaborar la propuesta que formulan: un seguro de defensa jurídica de patentes, destinado a pymes innovadoras e investigadores individuales. A todos ellos nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado y nuestra felicitación por la excelente calidad de su aportaciones.

Estoy seguro de que con este trabajo se hace patente lo que, para la Real Academia Española significan las palabras patentes y seguros: mecanismos para hacer algo visible, claro y perceptible, de manera libre y exenta de peligro, daño o riesgo.

Andrés Jiménez Herradón
Presidente
Instituto de Ciencias del Seguro
FUNDACIÓN MAPFRE

LOS INVESTIGADORES, EL PRÉSTAMO A LA GRUESA VENTURA Y EL SEGURO DE PATENTES

El comercio marítimo en el Mediterráneo durante la antigüedad, y la carrera comercial de los galeones de Indias, tras el descubrimiento, fueron posibles a través de dos instrumentos muy relacionados, que buscaban prever el riesgo marítimo de pérdida del buque o de las mercancías.

El primero, que data de la época en que Roma controlaba el *Mare Nostrum*, es el préstamo a la gruesa ventura, por el que el armador del buque obtiene un capital, que utiliza para la compra de mercancías, que sólo debe devolver, con importantes intereses, si el barco llega a buen puerto, de tal manera que es el prestamista quien asume el riesgo de que el barco o la mercancía se pierdan.

En el seguro marítimo, los intereses que se pagarían en la figura anterior si el barco llegaba a puerto, se convierten en la prima que el armador del buque paga anticipadamente, sólo recibiendo el equivalente a las pérdidas sufridas en el caso de que el barco o la mercancía no llegue a puerto, de tal modo que es el asegurador quien asume el riesgo de la operación.

El investigador de la era que nos ha tocado vivir, especialmente el universitario, tiene muchos riesgos, unos inherentes a la propia actividad investigadora, y otros relativos a la puesta en el mercado del resultado de su investigación.

En el proceso de investigación corre el riesgo de no acertar en la línea investigadora, de no alcanzar el objetivo que se busca, de que otros lleguen antes a él...

Cuando el objetivo se ha logrado, ponerlo en el mercado exige hacerse con una exclusiva para su comercialización, que sólo otorga la institución jurídica de la patente.

Pero los costes de la patente, sobre todo si, como debe ser el *desideratum* en logros investigadores de importancia, se pretenden para todo el mundo, son de cuantía desalentadora.

Y superar las objeciones, oposiciones, conminaciones y asechanzas de todo tipo que titulares de otros derechos de patente puedan formular, y luego, después de puesto al mercado el objeto de la investigación, defenderse frente a quienes invadan, lesionen o usurpen el objeto de la patente, implica asimismo la existencia de un músculo financiero suficiente para poder contar con la asistencia técnico jurídica especializada que permita sobrevivir y triunfar.

Hoy en día, para el progreso económico de un país, de una nación como España, la investigación y la puesta en el mercado del resultado de esta, es tan importante como lo fue el descubrimiento de América, y el establecimiento de vías comerciales marítimas seguras en otros tiempos.

Y para lograr ese objetivo, ¿no podrían valer las figuras jurídicas del préstamo a la gruesa ventura y del seguro, convenientemente *aggiornadas*?

Con el equivalente al préstamo a la gruesa, el prestamista, que habría de estar encarnado por el estado, permitiría financiar la protección vía patente de la investigación, con fondos que sólo se devolverían si llegaba al buen puerto del éxito comercial la ulterior puesta en el mercado de los productos.

Con el seguro, que aquí no sería marítimo sino de patentes, se permitiría al investigador surcar los mares de la comercialización, y enfrentarse a los obstáculos, a las tormentas, las potencias enemigas y los corsarios, que aquí serían los competidores y los *patent trolls*...

Estas consideraciones son las que han estado detrás de la sugerencia a la FUNDACIÓN MAPFRE de la realización de un estudio de esta naturaleza, que fuera culminación de los trabajos que se realizaron en el V Encuentro de Grupos de Investigación, Instituciones y Empresas, celebrado en Madrid, en la sede del CSIC, el 6 de Abril de 2011, bajo el fogoso impulso de la investigadora y emprendedora D^a Celia Sánchez-Ramos Roda, alma del Grupo de Neuro-Computación y Neuro-Robótica de la Universidad Complutense de Madrid.

Y el resultado no ha podido ser más satisfactorio, al haberse unido el rigor jurídico de la Dra. Elena F. Pérez Carrillo, de esa escuela de enfoque práctico y científico al mismo tiempo que es la Universidad de Santiago, con la experiencia del erudito matemático, actuuario y consultor empresarial internacional Dr. Frank Cuypers, que ha permitido que este trabajo que ahora se presenta no sólo recoja lo que en derecho comparado se ha tratado en este tema, sino las experiencias prácticas de otros países, junto con un preciso análisis actuarial que permitiría la inmediata puesta en práctica en España de una iniciativa de esa índole por cualquier entidad de seguros.

Sea eso así o no, lo cierto es que sirve para hacer conscientes a los investigadores, a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas que mayoritariamente conforman el tejido productivo español, y también a la gran industria, así como a los profesionales del mundo del seguro y de la propiedad industrial, de una realidad y de una posibilidad. La realidad de las dificultades que en la práctica la explotación de una patente puede conllevar, y la posibilidad de que el mecanismo del seguro, que ha permitido mitigar las contingencias de la vida repartiendo entre muchos — socializando— su coste, pueda también un día servir a ese fin en el mundo de la innovación y las patentes.

No puedo terminar estas líneas introductorias sin expresar el agradecimiento debido a FUNDACIÓN MAPFRE, y a su Instituto de Ciencias del Seguro, que supieron

recoger la inquietud por este tema y culminar el proyecto que bajo la dirección de Mercedes Sanz Septién y M^a José Albert, bastiones del Instituto, y con la supervisión técnica de ese gran profesional que durante tantos años ha contribuido con su trabajo a que MAPFRE sea lo que es hoy, José Antonio Aventín, ha venido desarrollándose a lo largo de más de un año y medio.

Madrid, Mayo de 2013

Luis Hernando de Larramendi
Vocal del Patronato de la FUNDACIÓN MAPFRE
Vocal del Patronato de la Fundación Alberto Elzaburu

ÍNDICE

PRIMERA PARTE. ANÁLISIS CRÍTICO DE SITUACIÓN

1. Marco para un estudio sobre un seguro de patentes de pymes en España.	1
1.1. Propiedad Industrial y desarrollo económico	2
1.2. Patentes y los “pequeños inventores”, incluidas las pymes.....	5
2. Las patentes de invención.....	6
2.1. Aspectos generales, metas sociales y requisitos para alcanzarlas	6
2.1.1. El círculo virtuoso de la innovación	6
2.1.2. Necesidad de patentes de calidad	7
2.1.3. Acceso a la justicia para defender la innovación patentada	8
2.2. La patente a través de las cifras	8
2.3. Datos relativos a la patente en España.....	9
3. Seguro de patentes.	16
3.1. Tipología	16
3.2. Experiencias y estudios comparados.....	17
3.2.1. Estados Unidos (EE.UU.).....	18
3.2.2. Unión Europea.....	22
3.2.3. Algunos países europeos.....	27
3.2.4. Otros	36
3.3. Condicionados (disponibles y/o contemplados) en los mercados aseguradores actuales. Presentación y crítica.....	37
3.3.1. Riesgos-coberturas	37
3.3.2. Exclusiones	45
3.3.3. Aspectos personales de las experiencias comparadas: asegurados, intermediarios y aseguradoras	46
3.3.4. Aspectos obligacionales e informativos en los formularios al uso (y crítica)	47
3.3.5. Aspectos territoriales	49
3.3.6. Aspectos temporales	49
3.4. Prima e indemnización	50
3.4.1. Dificultades para su cálculo y soluciones.....	51

SEGUNDA PARTE. PROPUESTA

1. Aspectos preliminares	57
1.1. Presentación.....	57
1.2. Misión	58
1.3. Objetivos.....	58
1.4. Ámbito.....	59
1.5. Partidarios y detractores en potencia.....	59
1.6. Contratación ¿Seguro obligatorio o voluntario?.....	60
2. Desarrollo del producto (contractual y actuarial).....	62
2.1. Aspectos sustanciales	62
2.1.1. Objeto genérico del seguro (riesgos asegurables)	62
2.1.2. Riesgo básico asegurado en la propuesta. Cobertura básica.	64
2.1.3. Ampliaciones recomendadas	67
2.1.4. Exclusiones	68
2.1.5. Cláusulas de delimitación del objeto asegurado.....	71
2.1.6. Coberturas no adecuadas para una fase de introducción del producto	72
2.2. Elementos personales	73
2.2.1. Tomadores	73
2.2.2. Asegurados	74
2.2.3. Intermediarios.....	74
2.2.4. Reaseguradores	74
2.3. Aspectos actuariales	75
2.3.1. Reservas y provisiones	75
2.3.2. Cuestiones prudenciales y de solvencia	75
2.3.3. Sumas aseguradas.....	76
2.4. Aspectos formales, informativos y obligacionales.....	76
2.4.1. Fase precontractual.....	76
2.4.2. Fase de vigencia	79
2.5. Tarifación: cálculo de la suma asegurada, indemnización y prima	84
2.5.1. Modelo simple	84
2.5.2. Modelo con reparto de riesgos.....	85
3. Estrategias de implantación viable	90
3.1. Aspectos preliminares: necesidad de datos y estadísticas.....	91
3.2. Promotor de un seguro de patentes en España.....	92
3.3. Gestión de intereses y misión del producto	92
3.4. Seguro de litigios para pymes. Contratación. Proyección de crecimiento	93
3.4.1. Seguro obligatorio (para patentes con examen previo). Proyección de la evolución de primas.....	93
3.4.2. Seguro voluntario. Medidas públicas de fomento	94
3.5. Instituciones y organismos de apoyo y fomento	96
3.5.1. Organismos públicos	96
3.5.2. Entidades privadas y profesionales.....	98
3.6. Distribución	99
3.6.1. Canales “tradicionales” de distribución	99

3.6.2. Otros canales de presentación del producto: Abogados especializados y agentes de patentes.....	100
3.6.3. Oficina Española de Patentes y Marcas	100
4. Conclusiones	101
4.1. Conclusiones de la primera parte: sobre la adaptación del seguro de Derechos de Propiedad industrial a un seguro de protección de la I+D+i patentadas por pymes e investigadores	101
4.2. Conclusiones de la parte II: sobre el diseño de un seguro de patentes en España para el fomento de la investigación en las pymes	104

ANEXOS

Anexo 1. Notas sobre el régimen jurídico de la obtención, contenido y defensa de la patente española	107
Anexo 2. Cálculos de riesgos y primas. Modelos analíticos.	141
Anexo 3. Arquitectura institucional y programática del fomento de la innovación y de las patentes en España	147
Anexo 4. Abreviaturas, oficinas consultadas, relación bibliográfica y documental	155
 Colección “Cuadernos de la Fundación” Instituto de Ciencias del Seguro.....	 167

PRIMERA PARTE

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SITUACIÓN

1. MARCO PARA UN ESTUDIO SOBRE UN SEGURO DE PATENTES DE PYMES EN ESPAÑA

Una de las principales claves de la competitividad en la sociedad actual radica en “el conocimiento”¹: su protección y seguridad son esenciales para el crecimiento, y para generar valor para los consumidores, los productores y la sociedad en general. El reto de la puesta en valor del conocimiento resulta particularmente difícil para las pymes y otros agentes de innovación de reducidas dimensiones, que carecen de grandes recursos financieros para defender sus activos inmateriales en caso de usurpación. Sobre esa afirmación se pueden repasar algunas cifras:

- El tejido empresarial español muestra que la proporción de empresas medianas en España es del 2,82% (frente a la UE27 con 3,87%), siendo mayor la proporción de pequeñas y microempresas (96,7%, frente al 95,3% en la UE27)².
- Las pymes que engloban a todas las antes citadas, contribuyen al valor añadido bruto (VAB) en España en un 67,9%, frente al 57,7% de la media europea.
- Las pymes contribuyen al empleo en España en un 83,1% frente al 77,5% de la media comunitaria³.

Las empresas, empresarios, y organizaciones en general se sirven de diversas estrategias para desarrollar su presencia en el mercado. Utilizan instrumentos muy distintos, en los ámbitos de la innovación, la comunicación, la atracción de talento, las prácticas de Responsabilidad Social y medioambiental así como de políticas de costes o de calidad de los productos para su desarrollo. Sus posibilidades para crecer dependen de sus capacidades para ajustar su modelo empresarial a la velocidad de los cambios, la gestión de la incertidumbre y la adaptación a las pre-

¹ GOBIERNO DE ESPAÑA: *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España, 2010-2012* (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).

² GOBIERNO DE ESPAÑA: *Plan integral de Política Industrial 2020*, (Comisión Interministerial de política industrial)

³ GOBIERNO DE ESPAÑA: *Plan integral de Política Industrial 2020*, Comisión Interministerial de política industrial.

ferencias de los consumidores⁴. En los próximos años, las estrategias y políticas que faciliten la puesta en valor del conocimiento son las que previsiblemente más contribuirán a recuperar el crecimiento y la generación de empleo, junto con la apertura de mercados exteriores. Por ello, **el I+D, su protección a través de Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) y su aplicación al tejido productivo se consideran pilares de la recuperación en el actual clima de crisis**⁵.

Los litigios para defender patentes frente a ataques o violaciones resultan caros y complejos, prácticamente prohibitivos para las pymes. En este contexto, **el seguro de litigios de patentes ofrece posibilidades para favorecer la dinámica de innovación y de refuerzo del I+D**, y, como ha señalado recientemente la Comisión Europea⁶ “*los regímenes de seguro contra litigios en materia de propiedad intelectual van cobrando cada vez más importancia*”.

1.1. Propiedad Industrial y desarrollo económico

La rapidez de los avances tecnológicos ha alterado la forma de hacer negocios y de difundir, recibir y consumir los productos y servicios. Al tiempo que se desarrollan nuevos modelos empresariales, los tradicionales se van adaptando. Los aparatos tecnológicos cada día más sofisticados, que sustentan los sistemas productivos del futuro, dependen de miles de patentes. El desarrollo de nuevos equipos, fármacos o instrumentos médicos innovadores, necesita contar con una eficaz protección del esfuerzo y de la inversión en I+D. Así se viene poniendo de relieve en distintos planos:

- En el orden internacional:
 - El Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “Intellectual Property as an Economic Asset” de 2005⁷ destacó el papel fundamental que la Propiedad Industrial (PI) juega en los negocios y el crecimiento de las economías, subrayando que gran parte del valor de mercado de una empresa viene determinado por sus activos intangibles en forma de patentes, marcas y diseños, ya que estos tienen un valor económico muy relevante para permitir a las empresas obtener recursos financieros y facilitarles el acceso al capital riesgo.

⁴ GOBIERNO DE ESPAÑA: *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España, 2010-2012*, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

⁵ PÉREZ CARRILLO E.F.: “Innovación, competitividad sostenible y lucha contra la crisis: a propósito de varios documentos estratégicos de la Unión Europea”, *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, pp. 567-578.

⁶ COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión Europea *Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica Actualización de la Comunicación sobre política industrial*, COM 582, 2012.

⁷ OEDC: *Intellectual Property as an Economic Asset: Key Issues in Valuation and Exploitation. Background and Issues*, Paris, 2005.

- El *Global Competitiveness Report (2012-2013)* del *World Economic Forum (WEF)*⁸ relaciona el posicionamiento de los países en los rankings de competitividad, entre otros factores, con el número de patentes solicitadas y explotadas.
- En el contexto europeo:
 - El logro de los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador fijados con el cambio de decenio se reflejan en la estrategia de la Unión Europea “Europa 2020”⁹ que incluye el incremento del gasto en I+D hasta alcanzar el 3% del PIB en 2020.
 - La iniciativa emblemática de la Comisión Europea «Unión por la innovación», en el marco de la mencionada estrategia, aboga por un enfoque integrado de investigación, innovación e inversión, capaz de dar lugar a beneficios sociales. **Estimular la creatividad y la innovación genera crecimiento y empleo**¹⁰.
 - El Consejo de la Unión Europea¹¹ ha solicitado que los futuros programas de financiación de la UE se centren en las prioridades de Europa 2020, en los retos sociales y en cómo abordarlos a través de las tecnologías. Señala esta institución que los programas de financiación deben facilitar la investigación en colaboración, racionalizar los instrumentos, simplificar radicalmente el acceso a ellos, reducir el plazo de comercialización y seguir fortaleciendo la excelencia. Además, aboga por la adopción de estrategias para mejorar la financiación de la investigación y la innovación a nivel nacional y de la UE.
 - El Parlamento Europeo ha subrayado la importancia de que las **Oficinas Nacionales de Patentes apoyen de forma más evidente a las pymes** y al público en general en relación con medidas disponibles para evitar la violación de derechos de propiedad intelectual¹².

⁸ WORLD ECONOMIC FORUM: *The Global competitiveness Report 2011-2012*, disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (consultado por última vez el 15 de septiembre de 2012).

⁹ A partir del año 2010, el documento clave y de referencia en las grandes políticas estructurales y de mercado de la UE es la Comunicación de la Comisión Europea titulada *Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador*, COM(2010) 2020. En este texto se asientan una serie de “iniciativas estratégicas” y de recuperación sobre la base de prioridades comunitarias e indicadores de seguimiento. La innovación como base para la recuperación económica constituye la primera de estas iniciativas.

¹⁰ COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones *Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa* COM (2011) 287 final.

¹¹ CONSEJO EUROPEO: *Conclusiones del Consejo sobre la iniciativa emblemática de Europa 2020: Unión por la innovación* (consultado por última vez el 26 de noviembre de 2010).

¹² PARLAMENTO EUROPEO: *Resolution of 22 September 2010 on enforcement of intellectual property rights in the internal market* Apartado 40. Luxemburgo, OPOCE. (El Parlamento Europeo) Reconoce la

- En el orden nacional:
 - El vigente Plan español de fomento de la Propiedad intelectual señala que la principal clave de crecimiento de la competitividad, tanto empresarial como de las Administraciones Públicas, en lo que se ha venido en denominar Competitividad Institucional, es el conocimiento. Es por ello que el citado Plan recuerda que *no podemos hablar de conocimiento como factor de competitividad sin tratar su protección y seguridad para rentabilizarlo y crear valor para los consumidores, los productores y la sociedad en general*. Los DPI desempeñan un relevante papel en tres niveles distintos: el empresarial, el de los consumidores y el del propio sistema económico de mercado¹³: El Gobierno de España viene reconociendo que los DPI son un pilar esencial en la creación de valor en el entorno económico actual: en el que *el conocimiento se ha convertido en el motor del crecimiento, particularmente cierto en un contexto que ofrece importantes desafíos. Comprender la evolución y el funcionamiento del sistema de PI es fundamental para actuar sobre algunas de las claves relacionadas con el crecimiento y el desarrollo económico basado en sectores intensivos en conocimiento e innovación*¹⁴.
 - En sus análisis sobre la competitividad, el *World Economic Forum (WEF)* señala entre las debilidades de España:
 - El insuficiente gasto en inversiones en investigación, desarrollo e innovación.
 - La falta de soluciones empresariales innovadoras para transformar la economía.
- En el plano de la doctrina económica son muchos los trabajos que demuestran el efecto multiplicador de la innovación sobre la economía, y que ponen de relieve la **necesidad de encontrar mecanismos eficientes para la tutela efectiva de los resultados de la investigación protegidos a través de títulos de DPI**.
 - *Lanjouw y Schankerman*¹⁵ concluyeron en 2001 que las dificultades de defensa de los DPI y, en particular, los costes de su ejecución representan un área muy poco investigada de la economía de la propiedad industrial e intelectual (PI) y ofrecen un ámbito importante para la investigación conjunta en los campos del derecho y de la economía.

necesidad para la utilización de las existentes estructuras institucionales en los Estados Miembros en la lucha contra la piratería y pide a las Oficinas nacionales de patentes y a otras Oficinas de PI que ofrezcan más apoyo y formación para las pymes y para el público.

¹³ GOBIERNO DE ESPAÑA-OEPM: *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España 2010-2012*, 2010 http://www.planpi.es/pdf/plan_pi.pdf (consultado 12.06.2012). También FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA *Tecnología e Innovación en España INFORME COTEC 2012* Madrid, 2012.

¹⁴ GOBIERNO DE ESPAÑA-OEPM: *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España 2010-2012*, 2010 http://www.planpi.es/pdf/plan_pi.pdf (consultado 12.06.2012).

¹⁵ LANJOUW JO, SCHANKERMAN, M.: “*Characteristics of Patent Litigation: A Window on Competition*” *RAND Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, Spring 2001 pp. 129-151.

- En 2002, *Dixon y Greenhalgh*¹⁶ resaltaron que los incentivos para inventar dependen de los ingresos netos (deducidos los costes de obtención y ejecución de los derechos de propiedad industrial) y que si no existe un ordenamiento jurídico adecuado para hacer valer los derechos de los inventores, o si este ofrece soluciones excesivamente costosas, los DPI no constituyen un auténtico incentivo para la investigación ni para la innovación.

1.2. Patentes y los “pequeños inventores”, incluidas las pymes

Cabría esperar que los pequeños inventores tales como pymes o investigadores universitarios se sirvieran de las patentes para conseguir financiación que les permita continuar su desarrollo innovador, por ejemplo a través de acuerdos con grandes empresas, o mediante la venta de licencias. Sin embargo, lo cierto es que una vez patentada la invención, los titulares de patentes que sean financieramente débiles se encuentran en una posición de desventaja a la hora de defender judicialmente su invención, ya que los litigios que deben entablar al efecto son caros y complejos. De ahí que sean precisamente **las pymes las organizaciones más proclives a proteger su trabajo mediante el secreto**¹⁷, **en lugar de exponerse a publicar patentes que en caso de ser usurpadas no van a poder defender judicialmente por falta de recursos**. Esta afirmación que ha sido descrita con carácter general¹⁸ y con especial intensidad para Europa¹⁹, resulta trasladable a España.

Las pymes no sólo se encuentran en situación de desventaja a la hora de litigar, sino también para alcanzar acuerdos extrajudiciales, pues las posibilidades de conseguir pactos con los infractores se incrementa cuando los oponentes se sitúan en un nivel de recursos económicos semejante²⁰. Incluso en Europa, donde los costes de litigio

¹⁶ DIXON, P., GREENHALGH, CH.: “The Economics of Intellectual Property: A Review to Identify Themes for Future Research”, November 2002.

¹⁷ KINGSTON W.: “Enforcing Small Firms’ Patent Rights” contrato Comisión Europea No. EIMS 98/173: Patent Defence in Europe: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_enforcing_firms_patent_rights.pdf (consultado por última vez el 25 de septiembre de 2012).

¹⁸ COHEN, W.M., NELSON, R.R., WALSH, J.: Appropriability conditions and why firms patent and why they do not in the American Manufacturing sector. *NBER Working Paper*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts, 1999.

¹⁹ Son abundantes los estudios al respecto, y la conclusión prácticamente unánime. Ver por todos ARUNDEL A., KABLA I.: “What percentage of innovations are patented? empirical estimates for European firms”. *Research Policy* 27:127-141, 1998. HERMANSSON, CH.: *Patents and SMEs, Managing intimidation activities from financial strong actors* (Tesis) Handelshögskolan, Götteborgs Universitet, 2010.

²⁰ ARUNDEL, A., KABLA, I.: What percentage of innovations are patented? Empirical estimates for European firms. *Research Policy* 27:127-141, 1998; KINGSTON, W., *Enforcing Small Firms’ Patent Rights*, Contrato Comisión Europea, No. EIMS 98/173: Patent Defence in Europe, 2001: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_enforcing_firms_patent_rights.pdf. DA RIN, M.; HEGE U., LLOBET G. y WALZ, U.: “The Law and Finance of Venture Capital Financing in Europe: Findings from the Ricafé Research Project”, *European Business Organization Law Review* 7, pp. 525-547, 2006.

son comparativamente más reducidos que en Estados Unidos, estos costes pueden resultar excesivos para pequeñas organizaciones que se vean obligadas a defender sus patentes frente a grandes corporaciones industriales²¹.

2. LAS PATENTES DE INVENCIÓN

Los DPI, entre ellos y de forma principal las patentes, incentivan las invenciones y otras innovaciones mediante la concesión de un derecho exclusivo por un período de tiempo limitado. Esta exclusividad presenta dos vertientes: la negativa, que resulta particularmente subrayada en la LP y permite al titular prohibir los actos de explotación directa o indirecta de terceros, y la positiva que confiere el derecho de utilización exclusiva de la invención patentada. De conformidad con ello, la patente permite monopolizar el uso de la invención protegida, frente al resto de operadores que durante el periodo de la concesión han de respetar el pacífico ejercicio del derecho de patente a su titular.

Ahora bien, si ese derecho no puede ejercerse de forma ágil, sencilla y económicamente viable, los objetivos del sistema de patentes, principalmente los relativos a fomentar la innovación y el crecimiento, quedan erosionados. Concretamente, si para hacer valer su derecho de patente, las pymes deben hacer frente a costosísimos litigios, se reduce considerablemente el inventivo por innovar, inventar, patentar.

2.1. Aspectos generales, metas sociales y requisitos para alcanzarlas

El sistema de patentes se basa en el establecimiento de reglas para la explotación de las invenciones patentadas: el inventor hace pública su invención y la pone a disposición de la sociedad, a través de un procedimiento regulado y a cambio de reservar su derecho a explotarla directamente o mediante acuerdos con terceros (licencias, cesiones, etc.) así como de impedir que otros se beneficien de su trabajo, inversión y resultados publicados, sin ofrecer una compensación equitativa. Al cabo de 20 años estos derechos pasan a engrosar el dominio público.

En el anexo 1 realizamos un somero repaso del sistema de patentes que explica con más detalles de técnica jurídica esta situación.

2.1.1. El círculo virtuoso de la innovación

La protección de los resultados de la investigación, aplicables a la industria pueden ser objeto de protección mediante patentes. De esta manera, siendo conoci-

²¹ CUYPERS, F.: "Seguros de patentes y patentes de seguros: reflexiones y estrategias", en COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.) *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elzaburu, 2012, pp. 122-129, en particular, p. 122.

das en sus aplicaciones industriales facilitan el desarrollo de nuevas innovaciones. Es decir, facilitan la difusión del conocimiento, y por ello, los beneficios de los derechos de patente se extienden más allá de los que reporte a su titular, alcanzando a las sociedades en las que desarrollan sus actividades los innovadores: contribuyen a la creación de empleo, comercio, calidad, y nuevas invenciones.

Si sus detractores han advertido que la patente puede incorporar barreras a la libre competencia haciendo perder cuotas de mercado a los competidores que no disfruten de los derechos de explotarlas, lo cierto es que el conjunto de los agentes sociales y económicos se benefician de la publicación de las nuevas posibilidades tecnológicas patentadas. Así, las patentes generan un círculo virtuoso de innovación que, a largo plazo, viene a compensar los efectos restrictivos iniciales derivados del período de exclusividad²². Además, las patentes de calidad, permiten atraer inversión finalista al ciclo productivo, sirven para generar nuevos productos y servicios que responden a demandas de la ciencia, de las empresas, y de los consumidores; y propician el crecimiento y el empleo. El círculo virtuoso de los DPI fundamenta la puesta en marcha de políticas públicas que incentivan la innovación.

2.1.2. Necesidad de patentes de calidad

Poner en marcha estos beneficios exige un sistema de **DPI de calidad** coherente con los objetivos de alentar la innovación y la difusión de nuevas tecnologías y del conocimiento.

No basta tanto con examinar los DPI desde la óptica técnica y jurídica de la posibilidad de obtener la concesión²³, sino que deben analizarse en el marco de la innovación real, aplicable y productiva que más repercute en beneficio del tejido productivo y social. Es decir, ha de darse protección prioritaria a aquellas patentes que supongan auténticos avances de la técnica y que sean efectivamente aplicados a la industria para incrementar su competitividad.

Abordar esta cuestión exige cierto conocimiento del funcionamiento de la patente (procedimientos de solicitud, contenido, titularidad, etc.), aspectos que son abor-

²² COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión *Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología*, DO C 101 de 27.4.2004, p. 2.

²³ El buen funcionamiento del sistema exige que los DPI recompensen sólo a aquellas invenciones que reúnan los requisitos legales, y que permitan que las empresas y la sociedad en general accedan fácilmente a la información sobre esos derechos. Si el mecanismo de ordenación de la patente no funciona correctamente, desaparecen las bondades del sistema y se producen daños al inventor, a su empresa y a sus licenciarios, al Estado (aquí la nación española), al área económica en el que se desarrolla la actividad (en este caso la Unión Europea) y a la sociedad en general. Estos problemas se traducen en la práctica en pérdida de ingresos por ventas, regalías, costes de los litigios; retrasos en la investigación debido a la incertidumbre sobre el estado de la tecnología patentada, y dilapidación de dinero de los contribuyentes que ha financiado iniciativas de apoyo a las empresas, por ejemplo 'start-ups', etc. Ver HABERMAN M, HILL, R, *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, p. 11 en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf (consultado por última vez el 20 de septiembre de 2012).

datos sucintamente en el anexo 1. Exige, además, tener en cuenta el sistema español de I+D, como se resume en el anexo 3.

2.1.3. Acceso a la justicia para defender la innovación patentada

Como afirman los importantes estudios de *Lanjouw y Shanckerman*²⁴, *Dixon y Greenhalgh*²⁵, el riesgo de litigio sobre patente se incrementa de modo inverso al volumen de la cartera de DPI de un mismo titular. Y, cuando la pyme o un investigador individual son titulares de la patente (sujetos con reducidos medios económicos para defenderse), se incrementa en 3 o 4 veces el riesgo de usurpación.

Además, como han explicado con distintos matices o *Llobet y Suarez*²⁶, *Lerner*²⁷ o *Choi*²⁸ el número de litigios que interpone un titular de patentes para defenderlas confiere información al mercado sobre sus estrategias de operaciones y de defensa frente a la violación de su propiedad, de forma que aquellas empresas que no estén dispuestas a demandar a los usurpadores se verán sometidas a mayor número de “ataques”, reduciéndose su posibilidad de poner en valor sus inversiones en I+D.

Materializar los beneficios de la patente por parte de todos los agentes creadores de conocimiento, exige un ordenamiento jurídico que facilite la defensa judicial de los DPI, a un coste que no resulte excesivo para las pymes e investigadores. Y, en caso de que el ordenamiento no ofrezca soluciones definitivas o completas, se hace necesario contar con recursos privados, propios o ajenos, para hacer frente a los altos costes de los litigios para defenderlos.

2.2. La patente a través de las cifras

La relevancia del sistema de patentes sobre la competitividad de las empresas y de los Estados ha sido puesta de manifiesto, no sólo en documentos estratégicos y doctrinales a los que nos referíamos sucintamente en las páginas precedentes, sino también en análisis empíricos fundamentados en la recogida de datos.

²⁴ LANJOUW, JO, SHANCKERMAN M.: “Characteristics Of Patent Litigation: A Window On Competition”, *RAND Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, Spring 2001 pp. 129-151. De los mismos autores, “Protecting Intellectual Property Rights: Are Small Firms Handicapped?”, *Journal of Law and Economics*, 2004.

²⁵ DIXON, P. y GREENHALGH, CH.: “The Economics of Intellectual Property: A Review to Identify Themes for Future Research”, November 2002.

²⁶ LLOBET, G. y SUÁREZ, J.: *Patent Litigation and the Role of Enforcement Insurance*, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 2008; *Financing the protection of innovators*, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 2005; *Patent Defense Financing*, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 2004.

²⁷ LERNER, J.: “Patenting in the Shadow of Competitors”, *Journal of Law and Economics*, 38, pp. 463-488, 1995.

²⁸ CHOI, J. P.: “Patent Litigation as an Information-Transmission Mechanism”, *American Economic Review*, 88, pp. 1249-1263, 1998.

- En el orden empresarial y a modo de ejemplo, en una encuesta realizada en 2007 para la publicación *The Economist*²⁹, el 53% de los encuestados señalaron que el uso de los DPI sería muy importante o, incluso crítico para sus modelos empresariales tomando como perspectiva su previsión para los siguientes dos años, en tanto que el 35% consideró que este era ya el caso en el momento de la encuesta.
- En el entorno estatal mundial, la gran mayoría de los solicitantes de patente proceden de un reducido grupo de países, generalmente los más industrializados o que se encuentran en vías de rápido crecimiento. Existe una significativa correlación entre el volumen de solicitudes de patente, el Producto Interior Bruto (PIB) y el gasto en I+D. Las estadísticas de la Organización Mundial de Propiedad Industrial (OMPI) muestran que:
 - China, Japón y EE.UU. son los tres países con mayor PIB y gasto en I+D de forma que en 2008, el 60% de las solicitudes de patentes mundiales procedían de estos tres países, identificándose un drástico incremento en República de Corea.
 - Aproximadamente el 75% del total de las solicitudes de patente presentadas en 2008 procedían de 5 países: Japón, EE.UU., República de Corea, Alemania y China.
 - En cuanto a la propiedad de las patentes, los ciudadanos y las empresas de Japón y EE.UU. poseían alrededor del 45% de los 6,8 millones de patentes en vigor en 2008.
 - El número total de solicitudes de patentes de los llamados países “BRIC” (Brasil, Rusia, India y China) ha pasado de un 6,7% en 2004 a un 11,1% en 2007 del total mundial y a casi un 14% en 2008³⁰.

2.3. Datos relativos a la patente en España

El número de patentes españolas es relativamente reducido en relación con las cifras de otros Estados desarrollados, situándose a una gran distancia de los países situados a la cabeza de las innovaciones técnicas, tanto en cifras globales de solicitudes de patentes internacionales, como europeas, y españolas, y de gasto en I+D³¹:

- A título comparativo, y por millón de habitantes, las patentes solicitadas por España en la Oficina Europea de Patentes (OEP) representaron el 2% (datos de

²⁹ INTELLIGENCE UNIT: “The value of knowledge: European firms and the intellectual property challenge”, *The Economist*, Enero de 2007.

³⁰ GOBIERNO DE ESPAÑA-OEPM: *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España 2010-2012*, 2010, p. 6.

³¹ Por todos, EUROSTAT 2008, <http://europa.eu> (consultado por última vez el 20 abril 2013).

2003) del total de la Unión Europea. España todavía está por debajo de un nivel aceptable y junto con Grecia, Portugal, Hungría, República Checa, República Eslovaca o Polonia, se sitúa en un nivel muy inferior a la media europea³².

- En términos de tendencias:
 - El número total de solicitudes de patentes con efectos en España se duplicó en el periodo comprendido entre 1997 y 2007³³. Los *Indicadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología 2009*³⁴ señalan que **las solicitudes de patentes nacionales reflejan una tendencia creciente a lo largo del periodo 2000-2009**: Del total de las solicitudes de patentes con efectos en España, las tramitadas a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) reflejan una tendencia creciente del 19,3% entre el año 2000 y 2007. Las solicitudes a través de la vía europea de la Oficina Europea de Patentes (OEP) aumenta un 4,6% para el mismo período y las presentadas en la (OMPI) en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) alcanzan un mayor incremento (76,9%).
 - Desde el desfavorable punto de partida que se acaba de describir, el reciente informe “Innovación y tecnología en España” (2012)³⁵ que utiliza los datos de la OCDE, referidos a 2009, y los más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2010 ya permiten identificar los efectos de la crisis financiera global y de la crisis de deuda pública en el sistema de innovación español: apunta a que las cifras relativas a las patentes solicitadas por titulares españoles y/o concedidas por la OEPM están empeorando, y, frente a lo que prevé como una tendencia para los próximos años, recomienda poner el acento en la innovación y la I+D como pilares sobre los que deben construirse los sectores del crecimiento económico y de la creación de nuevas empresas y empleos de cara al futuro³⁶.

³² GOBIERNO DE ESPAÑA: *Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011*.

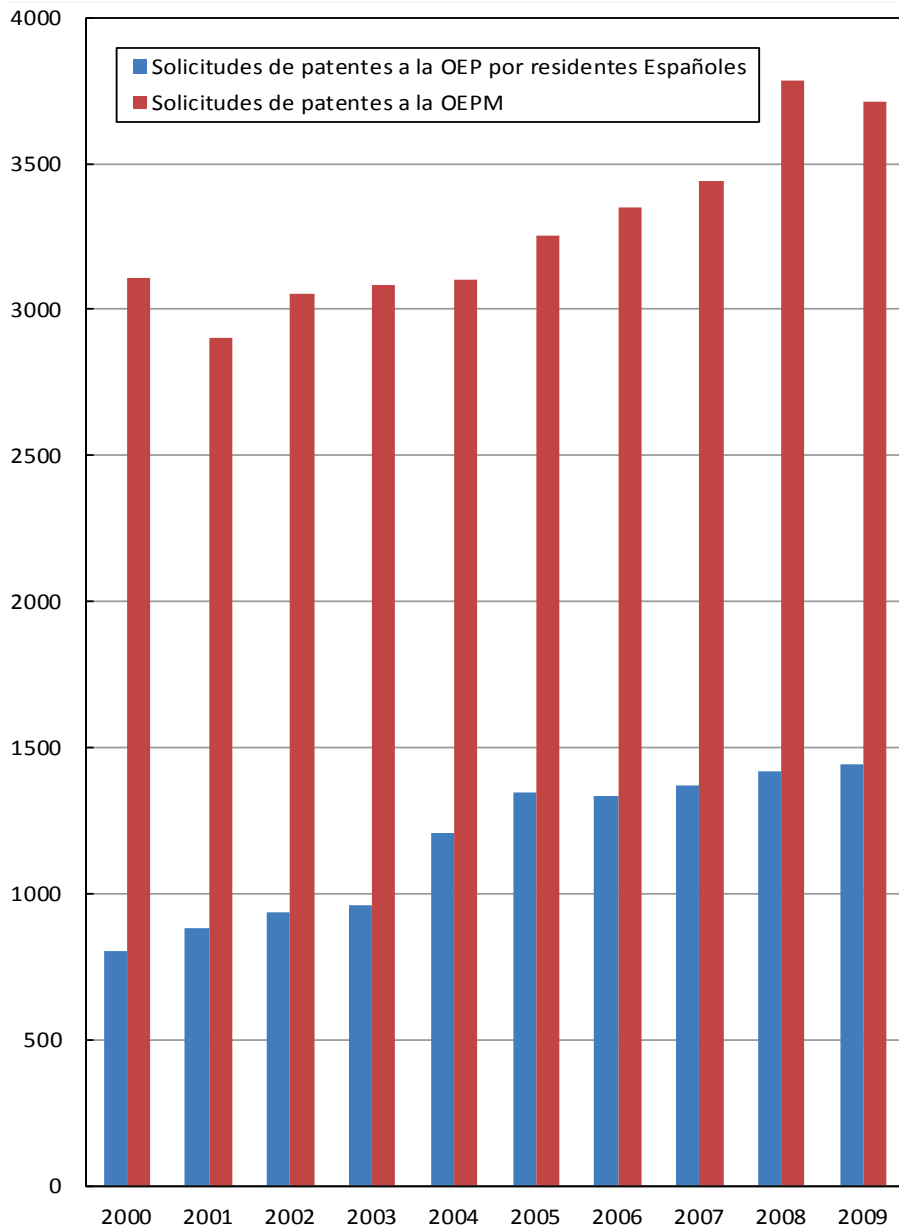
³³ GOBIERNO DE ESPAÑA: *Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011*.

³⁴ GOBIERNO DE ESPAÑA: *Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011*.

³⁵ FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: *Tecnología e Innovación en España INFORME COTEC 2012*, Madrid, 2012.

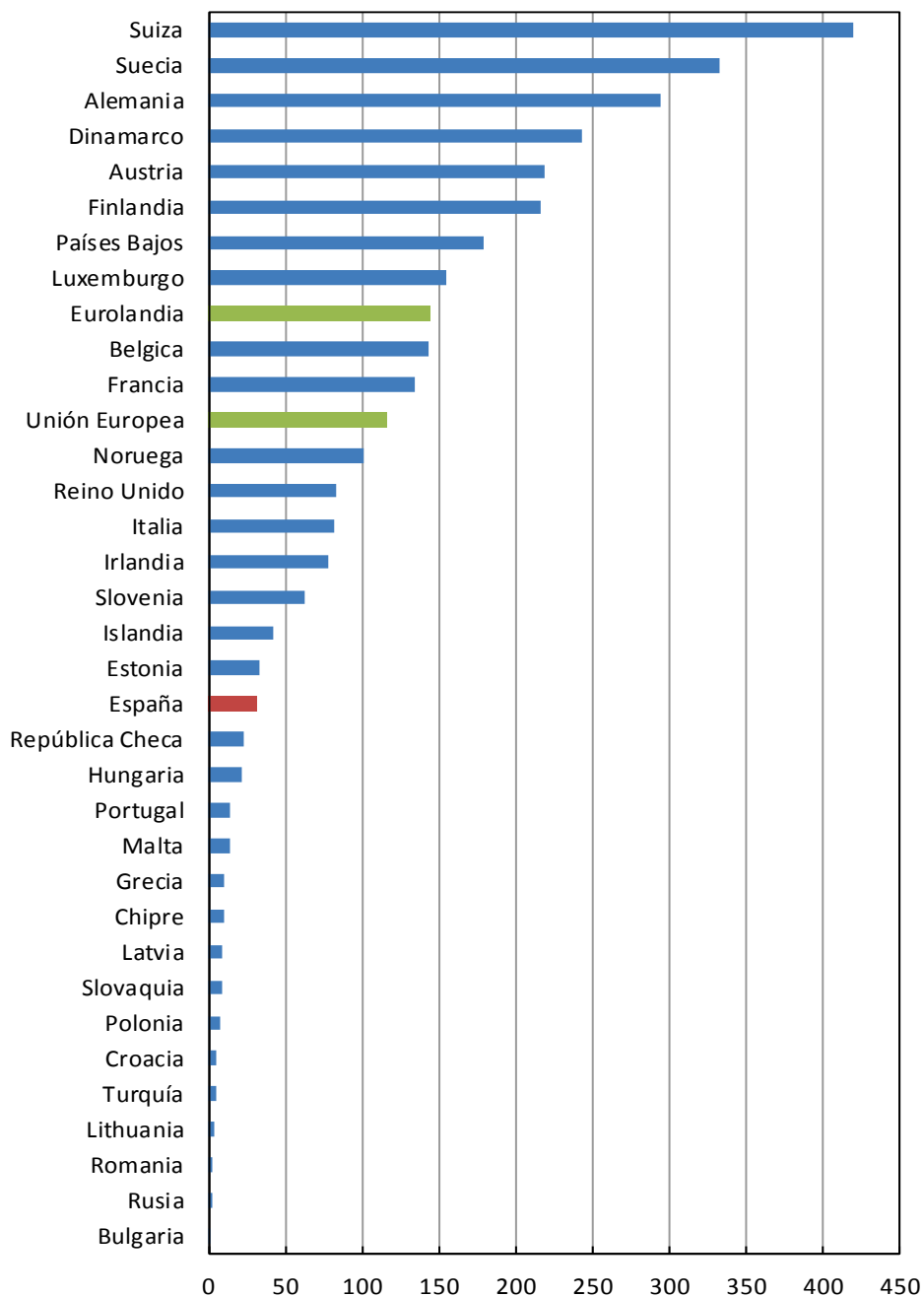
³⁶ Las opiniones del panel de expertos, con las que se elabora el índice Cotec, fueron recogidas a finales de 2011 y las cifras de gasto público previsto en I+D e innovación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, corresponden al mes de marzo. Ver FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: *Tecnología e Innovación en España INFORME COTEC 2012* Madrid, 2012.

Tabla 1
Solicitudes de Patentes



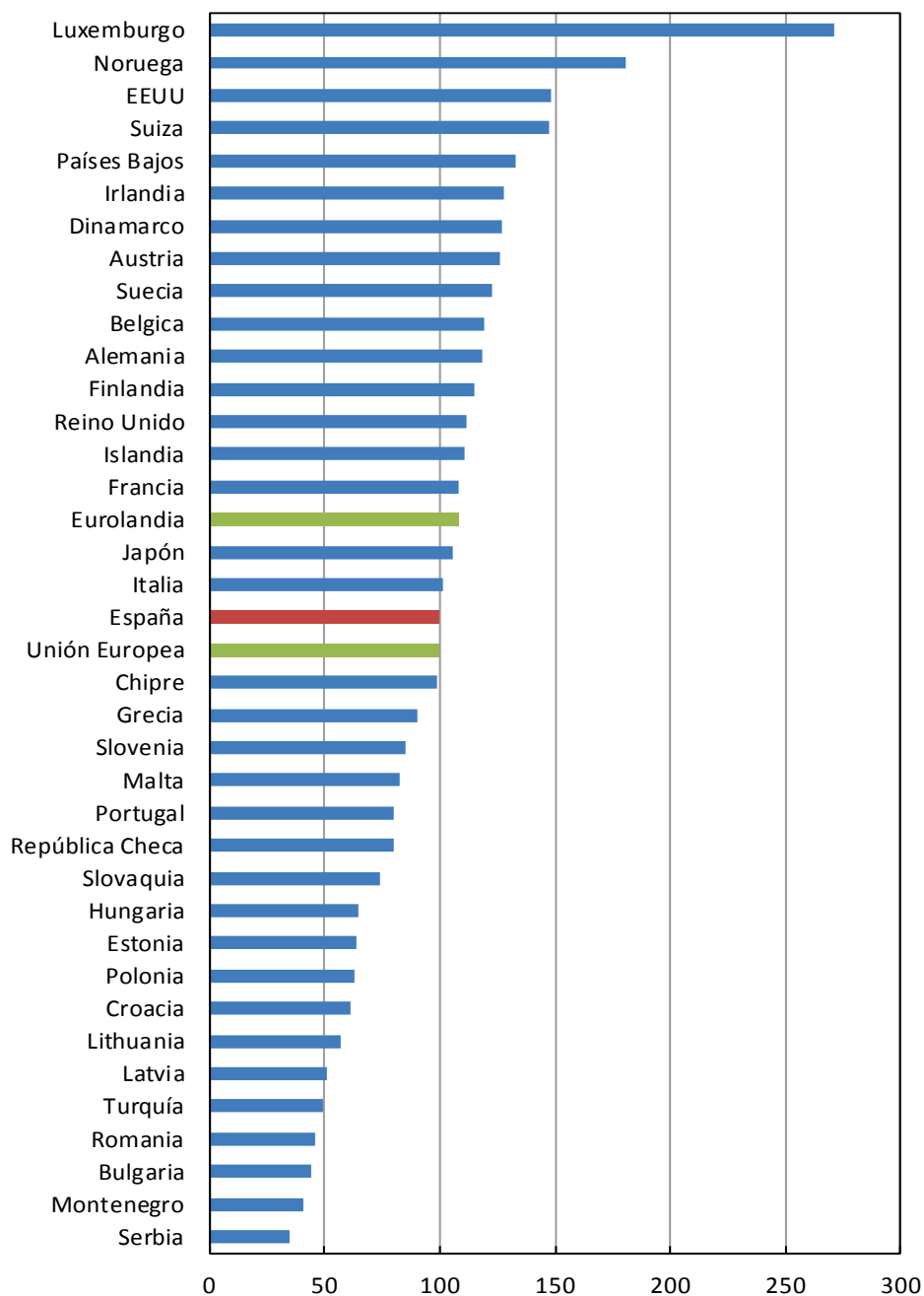
Fuente: Eurostat OEPM.

Tabla 2
Número de patentes solicitadas en 2009 a OEPM por millones de habitantes



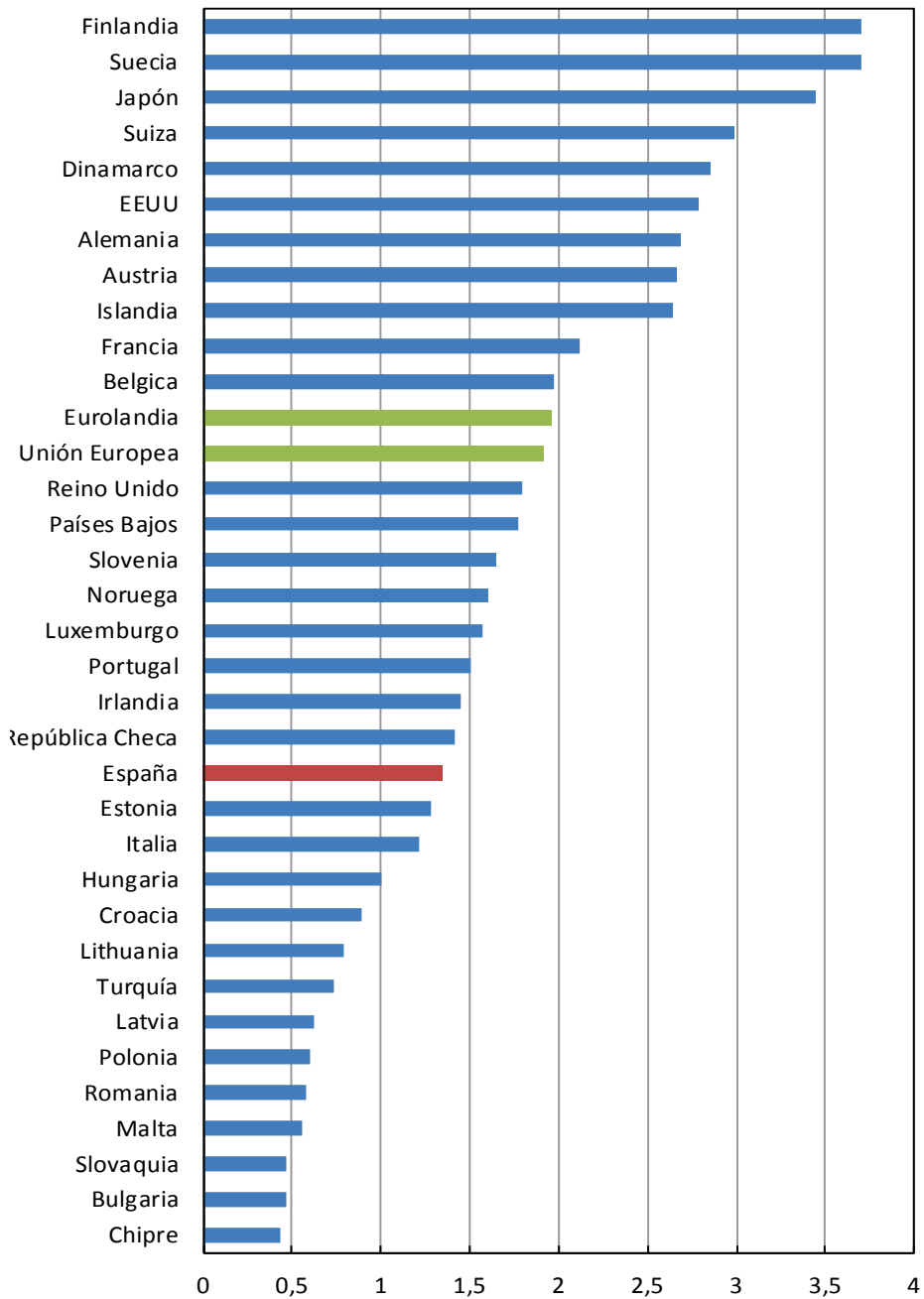
Fuente: Eurostat

Tabla 3
Índice del PIB per cápita en poder adquisitivo en 2012



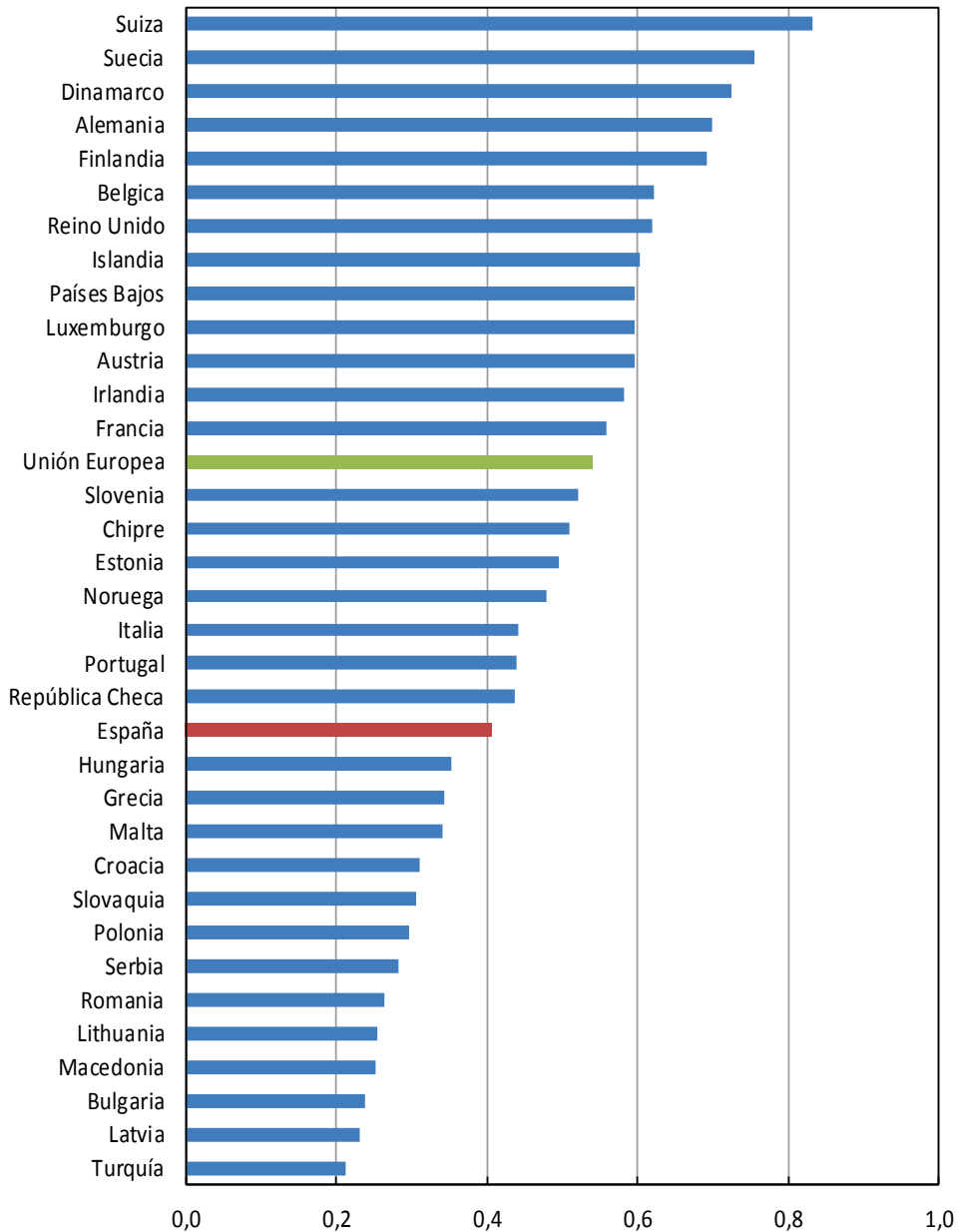
Fuente: Eurostat.

Tabla 4
Gastos en I+D sobre PIB en 2008



Fuente: Eurostat.

Tabla 5
Niveles de innovación en Estados europeos



Fuente: Comisión Europea, Innovation Scoreboard, 2011.

3. SEGURO DE PATENTES

El aseguramiento de riesgos relacionados con la obtención, desarrollo, explotación y defensa de DPI es un instrumento estratégico de fomento y valorización del I+D+i, y de los mecanismos de PI, incluida la patente. Como ya señalara *Aventín Arroyo* “*Complementariamente al interés general por la protección de las patentes, en aras al fomento y desarrollo de la innovación y creatividad, el interés particular del seguro de patentes reside en la seguridad financiera que procura a sus titulares y en el instrumento capaz de generar menor indefensión, contribuyendo así al interés global por el desarrollo tecnológico y la innovación*”³⁷.

3.1. Tipología

En una primera aproximación conceptual, el seguro de patentes es un instrumento financiero que ofrece una garantía frente a diversos siniestros (en función de la cobertura de cada póliza) que puedan derivar de la patente. **En estas páginas se concibe y analiza como mecanismo de apoyo a la investigación** y a la protección de sus resultados patentados.

Desde una perspectiva aseguradora pueden diferenciarse varios tipos de aseguramiento que, en virtud de los acuerdos suscritos, pueden combinarse en una misma póliza o en pólizas complementarias. Antes de entrar a analizar coberturas, distinguimos en este trabajo grandes modalidades de esta protección:

a) Según el ramo asegurador

- El seguro de defensa jurídica (o de asistencia jurídica) tiene como objeto suplir ciertas deficiencias que se perciben (carestía, duración, complejidad) en los mecanismos de resolución de conflictos relacionados con los DPI, por ejemplo cuando un DPI, como la patente es atacado por un tercero (infracción), o cuando en el marco de las actividades de I+D se violan involuntariamente (o se reciben acusaciones de infracción) patentes ajenas.
- El seguro de indemnización de daños. Cubre al asegurado frente a daños y perjuicios —pudiéndose llegar a cubrir daños de la responsabilidad civil— derivados de una diversidad de siniestros relacionados con los derechos de patentes: perjuicios derivados de la declaración de nulidad de la patente, responsabilidades contractuales con licenciarios, indemnizaciones a terceros, etc. El seguro de DPI y patente, tal y como se conoce actualmente en el mercado, cubre sólo excepcionalmente algunas de estas indemnizaciones.

³⁷ AVENTÍN ARROYO, J.A.: “La esencia de la actividad aseguradora y su potencialidad para ofrecer remedios a los innovadores. Experiencias y posibilidades”, COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.) *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elzaburu, 2012, pp. 107-139. La cita está tomada de p. 107.

b) Según la modalidad de contratación y gestión aseguradora

- Seguros *commodity*, o “**genéricos**”. Cubren riesgos cuyos cálculos pueden realizarse sobre la base de aproximaciones estadísticas del riesgo, y sobre estudios de expertos. La documentación presente en los formularios de solicitud y en las pólizas de contratación de estos seguros son relativamente sencillos y no exigen muchos recursos para la gestión de cada póliza individual.
- Seguros que requieren una profunda investigación individualizada de cada riesgo suscrito (*due diligence*); o seguros **ad hoc**. Se contratan sobre la base de investigaciones y cálculos específicos. Sus costes de suscripción y gestión son elevados.

c) Según los riesgos frente a los que ofrecen garantía aseguradora

- **Seguros de riesgo único**. Se basan en una delimitación clara de la cobertura, no siendo precisas amplias secciones de exclusión.
- **Seguros multirriesgo**. Combinan diversos riesgos cubiertos que encarecen el producto y exigen minuciosas disposiciones de exclusión de riesgo para evitar que los tribunales las interpreten de forma muy amplia, más allá de lo previsto por el asegurador en el momento de la contratación. Se comercializan particularmente en Estados Unidos.

3.2. Experiencias y estudios comparados

Los estudios teóricos y las experiencias prácticas sobre este ramo asegurador de cobertura de riesgos derivados de DPI son limitados y se han difundido poco, generalmente sólo en entornos especializados. Con **carácter general, en estos trabajos técnicos se admiten las bondades de las pólizas de seguro de patentes como apoyo a la innovación**. También, suele reconocerse que se trata de productos poco desarrollados en el mercado *commodity*, o genérico³⁸, por lo que, de encontrarse una fórmula adecuada, constituirían un nicho de mercado con potencial de crecimiento para las aseguradoras que la desarrollasen.

El lento desarrollo de seguros genéricos de patentes se debe a:

- La dificultad para valorar el riesgo de violación de DPI y en concreto de patentes. A los riesgos derivados de comportamientos de terceros (infracciones, incumplimientos, abuso de poder, etc.) se unen los relacionados con imperfecciones del propio sistema de concesión y que pueden abocar el título a la nulidad.
- No existen bases estadísticas fiables para fundamentar cálculos actuariales precisos, en relación con:
 - Patentes solicitadas, concedidas, solicitudes que son objeto de oposición y/o recurso, patentes licenciadas, sectores en los que se patenta, entre otras.
 - Número de demandas en primera instancia, acuerdos extrajudiciales, recursos y/o acuerdos en primera y segunda instancia, de medidas preliminares,

³⁸ RUTSAERT, J-M: *Legal protection insurance, the problems to be solved*. Disponible en ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/patinnova99/docs/3_7_rutsaert.pdf (consultado el 30 septiembre 2012).

de acciones de cesación etc.; así como de los costes de todos ellos (Cabe destacar, no obstante que se están iniciando esfuerzos estadísticos que a corto plazo podrían cambiar esta situación, por ejemplo, en Europa, desde el Observatorio Europeo de violación de DPI)³⁹.

- Los elementos temporales y territoriales relacionados con los DPI presentan límites altamente fragmentados.

Una mayor difusión de seguro de patentes genérico exige encontrar una fórmula adecuada de selección de coberturas y estructuración del producto. También una adecuada definición de exclusiones, límites, tarificación y márgenes de franquicias y autoseguro resultan esenciales para la viabilidad del producto, y deben diseñarse de forma adecuada a cada mercado⁴⁰.

A pesar de los factores que dificultan la implantación de seguros de DPI, existen **experiencias comparadas y estudios que conviene repasar**, pues evidencian que el camino hacia una más amplia difusión de un seguro de patentes genérico para inventores económicamente “pequeños” ya se ha puesto en marcha.

3.2.1. Estados Unidos (EE.UU.)

El seguro de riesgos específicamente derivados de patentes en sus distintas modalidades, se conoce en EE.UU. desde finales de los años 80. *Intellectual Property Insurance Services Corporation* (IPISC) de Louisville,⁴¹ Kentucky, fue la pionera en ofrecerlo para el mercado de los EE.UU. Alrededor de 1987, un segundo grupo, *Litigio Risk Management, Inc.* de Texas comenzó a ofrecer seguros de patente a través de una filial llamada Anco⁴². En la actualidad muchas otras entidades suscriben riesgos derivados de patentes⁴³. A pesar de ello, sólo un pequeño porcentaje de los titulares de patentes son conscientes de la existencia de este tipo de seguro⁴⁴.

³⁹ PÉREZ CARRILLO, E.F.: “Lucha contra la piratería. Obtención de pruebas y medidas cautelares: Reflexiones a propósito de las reformas de la Directiva 2004/48/CE, del Observatorio Europeo de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual y del Tratado ACTA”, *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, XXXII, 2012, pp. 433-450.

⁴⁰ CJA Consultants Ltd: *The possible introduction of an insurance against costs for litigation in patent cases* (Posible implantación de un seguro contra los costes ocasionados por litigios derivados de patentes), véase http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf (consultado por última vez el 21 septiembre 2012). También, en relación con la importancia del autoseguro y franquicias sobre LLOBET, G. y SUÁREZ, J.: “Patent Litigation and the Role of Enforcement Insurance”, *Centro de Estudios Monetarios y Financieros*, 2008.

⁴¹ INTELLECTUAL PROPERTY INSURANCE SERVICES CORPORATION, “Terms of Use” <http://www.patentinsurance.com/termsfuse/> (consultado por última vez el 25 septiembre 2012).

⁴² ANCO INSURANCE: <http://www.anco.com/> (consultado por última vez el 25 de febrero de 2012).

⁴³ Ver TECHNOLOGY INSURANCE: *Intellectual Property Insurance* (relaciona esta cobertura con E&O y D&O) Desde 2010 Insurance Cast: http://www.insurecast.com/html/intellectualproperty_insurance.asp (consultado por última vez el 25 de febrero de 2012).

⁴⁴ ANCO INSURANCE: <http://www.anco.com/> (consultado por última vez el 25 de febrero de 2012).

El mayor desarrollo en los seguros de patentes se produjo a partir de 1985, como efecto indirecto de la interpretación judicial de las pólizas de Responsabilidad Civil General de las empresas (*General Civil Liability*). Con el desarrollo de seguros específicos de patentes se trataba de evitar que los asegurados pudieran reclamar daños derivados de patentes dentro del apartado de “*daños derivados de publicidad*” de las pólizas de *General Civil Liability*⁴⁵.

Los antecedentes de la cobertura del riesgo de patentes pueden ubicarse en los años 70 cuando las coberturas de “daños derivados de publicidad” de las pólizas multirriesgo de responsabilidad comercial general (*General Civil Liability*), y determinadas coberturas de las pólizas de responsabilidad civil de administradores y altos ejecutivos sociales (seguros D&O) se redactaban de forma muy amplia y fueron interpretadas extensivamente por la judicatura.

- Concretamente, la póliza ISOCGO de 1976 reunía junto a la protección por daños de publicidad, una cobertura frente a la piratería que fue interpretada por los tribunales en el sentido de que ofrecía protección frente a las violaciones de patentes, marcas y derechos de autor (*copyright*). Las sucesivas adaptaciones del condicionado *General Civil Liability* redujeron el ámbito de cobertura de forma explícita, y fueron incorporando exclusiones concretas del riesgo derivado de DPI. En 1986, el mencionado condicionado sustituyó la exclusión “*apropiación injusta de ideas relacionadas o conocidas mediante actos de publicidad*” por “*violación de patente*”. Pronto, a exclusión de la infracción de patente se consolidó como *standard* en las pólizas americanas de responsabilidad civil comercial (*General Civil Liability*)⁴⁶.
- En la misma época los asegurados en pólizas D&O también habían solicitado de los tribunales interpretaciones amplias de sus pólizas para cubrir daños y responsabilidades derivados de su mala gestión de los DPI de las corporaciones que administraban.

Ambas circunstancias contribuyeron a que el sector asegurador fuese configurando a comienzos de los años 1990⁴⁷ un producto específico para un riesgo distinto del derivado de la responsabilidad civil general, así como del de responsabilidad de directivos. En la actualidad, en EE.UU. no sólo existen distintos tipos de productos aseguradores, sino además, patentes sobre tales sistemas⁴⁸.

⁴⁵ GAUNTLETT, D.A.: “Changing Winds, Recent Decisions Favor Policyholders in Intellectual Property Coverage Claims”, 5, *Coverage*, 24, 25, 1995. FENSENTHAL, E.: “Business of AIG Offer Insurance Policy for Defendants in Patent cases” *Wall Street Journal*, Jan 7, 1997. Para comprender la situación es también de interés, KHAN, Z.: “Property Rights and Patent Litigation in Early Nineteenth-Century America”, *The Journal of Economic History*, Vol. 55, No. 1 (Mar., 1995), pp. 58-97.

⁴⁶ *Fireman’s Fund Insurance Companies v Atlantic Richfield*, Court of Appeal, California, 5 distrito (consultado a 21 de diciembre de 2001).

⁴⁷ LLOBET, G. y SUÁREZ, J.: *Financing the protection of innovators*, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 2005.

⁴⁸ Métodos de aseguramiento de patentes presentados para patente: WANG, H.-T., WANG, D., LU, A.: TW200929051 (A) - System of a underwriting estimate for patent insurance and method thereof, priori-

En esta jurisdicción, los litigios sobre DPI, y concretamente los litigios de patentes tienen un coste elevado y aleatorio que oscila desde unos cuantos cientos de miles a varios millones de dólares a cargo de cada parte litigante⁴⁹. Por otra parte, la carestía del sistema judicial estadounidense dificulta la interposición de reclamaciones a los particulares y a las pymes. Así las cosas, se hizo preciso realizar un análisis en profundidad sobre distintos aspectos de los litigios de patentes que podían suponer un freno para el desarrollo de empresas innovadoras:

- Un estudio patrocinado por la AIPLA (*American Intellectual Property Law Association*) describió que aproximadamente la mitad de los costes en los litigios de PI se incurren al inicio del conflicto⁵⁰ y que la mayoría se resuelven en un acuerdo antes o durante el juicio.
- A comienzos del siglo actual, el *National Bureau of Economic Research* de EE.UU. patrocinó un documento de trabajo seminal, cuyos autores *Jean O Lanjouw* y *Mark Schankerman*, concluyeron que el riesgo derivado de la necesidad de proteger el derecho de los titulares de patentes se basa más en la amenaza de acciones judiciales que en la demanda propiamente dicha, por lo que para defenderse de las infracciones se hace necesario contar con abundantes recursos económicos (investigaciones, honorarios de abogados y peritos, depósitos y fianzas), a pesar de que lo más habitual es que las partes en conflicto alcancen un acuerdo poco después de la interposición de la demanda, y casi siempre antes de la audiencia previa a la vista oral.

Los resultados de estos análisis permitieron verificar empíricamente que los elevados costes iniciales del proceso de defensa (frente a la infracción de una patente propia, o frente a acusaciones de infracción) hacen que la judicialización no sea un mecanismo asequible para hacer valer los derechos de patente, sobre todo en el

dad 2007. (solicitantes taiwaneses ante la Oficina taiwanesa de patentes) disponible en http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&I=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090701&CC=TW&NR=200929051A&KC=A, MALACKOWSKI, J.E., BLOCK, R., CARTER, A.W., CLIFFORD, A., CONROY, R., HILL, M.O. [US]; LASINSKI, M., US2010169127 (A1) - System and method for managing intellectual property-based risks. Más ejemplos para su consulta están disponibles en http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&I=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100701&CC=US&NR=2010169127A1&KC=A1 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP&query=insurance+patent&ST=singleline&compact=false. Todos estos enlaces fueron verificados el 30 de septiembre de 2012.

⁴⁹ Se estima que en EE.UU. son objeto de litigio aproximadamente un 19/1000 de las patentes reconocidas en ese país, y que la media de costes era de 1,5 millones de dólares en 2001 y de 2 millones de dólares en 2003. Ver LANJOUW, J.O., SCHANKERMAN, M.: "Characteristics Of Patent Litigation: A Window On Competition", *RAND Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, Spring 2001 pp. 129-151. Este trabajo, financiado por la AIPLA, es citado ampliamente, por ejemplo por LLOBET, G. y SUAREZ J *Financing the protection of innovators*, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 2005.

⁵⁰ La AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION (AIPLA), ofrecía en el pasado este estudio de 2001 en su web (<http://www.aipla.org>). Un extracto fue publicado como LANJOUW, J.O., SCHANKERMAN, M.: "Characteristics Of Patent Litigation: A Window On Competition", *RAND Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, Spring 2001 pp. 129-151. De interés para este trabajo y con la misma autoría "Protecting Intellectual Property Rights: Are Small Firms Handicapped?", *Journal of Law and Economics*, 2004.

caso de los —económicamente pequeños inventores (pyme, individuos, centros de investigación)—⁵¹. En consecuencia, en el caso de infracciones o amenazas de infracciones cuya titularidad recaiga sobre pymes, estas pueden optar por no defenderse, enviando al mercado un mensaje sobre su debilidad. El mecanismo asegurador ofrece una posibilidad única para superar tal fragilidad defensiva.

En la actualidad, en EE.UU. se ofrecen comercialmente (como pólizas “genéricas” dos grandes tipos de seguros, así como pólizas multirriesgo que los engloban junto con otras coberturas.

- Los seguros de **afirmación** de la patente propia (*First Party Pursuit*, también conocidos como de ejecución) que suelen incluir entre sus coberturas la defensa frente a acciones de nulidad.
- Los de **defensa propia** por violación de la patente ajena (*First Party Defense*).

Ninguno de los dos suele cubrir *prima facie* las indemnizaciones que el asegurado se vea obligado a satisfacer, sino que la cobertura adicional por daños y perjuicios suele formar parte o bien de estrictas exclusiones en los productos genéricos, o bien de ampliaciones opcionales y excepcionales, negociadas sobre la base de acuerdos muy específicos, realizados sobre investigaciones *ad hoc*.

Veíamos que los estudios de *Lanjouw y Schankerman* señalan que, pese a sus ventajas, y pese a que el producto genérico es conocido en EE.UU., éste no es contratado masivamente⁵². Probablemente el motivo sea su coste. Las primas oscilan entre el 1% y el 5% de la suma asegurada (que típicamente abarca una horquilla de entre \$500 y \$1000 millones). Se contratan sobre la base de grandes franquicias, y copagos o autoseguros. Por ejemplo, una póliza sobre una patente única que tiene un límite asegurado de \$1 millón, incluiría una franquicia de \$50.000 y en torno a un 15% de franquicia (datos 2010)⁵³. Estos costes tienen relación con la carestía del sistema de patentes y del sistema judicial norteamericano, y también, con la amplitud de coberturas ofrecidas, no sólo en los seguros *ad hoc*, sino incluso en los genéricos.

Pese a todo, en EE.UU. se reconocen importantes beneficios derivados de contar con un seguro de patentes. **En el caso de las pymes⁵⁴, suelen encontrarse en una posición de debilidad negociadora hasta el punto de que eventualmente**

⁵¹ LLOBET, G. y SUÁREZ, J.: *Financing the protection of innovators*, Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 2005.

⁵² LANJOUW, J.O., SHANCKERMAN, M.: “Characteristics Of Patent Litigation: A Window On Competition”, *RAND Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, Spring 2001 pp. 129-151, y “Protecting Intellectual Property Rights: Are Small Firms Handicapped?”, *Journal of Law and Economics*, 2004.

⁵³ INTELLECTUAL PROPERTY INSURANCE SERVICES CORPORATION: “Terms of Use” <http://www.patentinsurance.com/termsfuse/>, (consultado por última vez el 25 de septiembre de 2012).

⁵⁴ La actividad de I+D y patente de las PYME se vio favorecida por el *Bayh-Dole Act de 1980 o University and Small Business Patent Procedures Act*, codificado en 35 U.S.C. §200-212, y desarrollada en 37 C.F.R. 401.

se ven obligadas a o bien a conceder licencias en términos desventajosos o incluso a permitir la infracción de sus DPI, por carecer de recursos para oponerse, el seguro puede resultar particularmente beneficioso pues refuerza su capacidad negociadora y se considera como una buena base para propiciar acuerdos extrajudiciales. Por ello muchos intermediarios de DPI (Agentes de Propiedad Industrial) abogan por que las empresas que operan en sectores altamente competitivos o litigiosos, que interactúan en sectores donde existen patentes dependientes y familias de patentes, contraten coberturas de defensa por acusaciones de violación de patentes *First Party Defense*; o **seguro de defensa**, mientras que las titulares de una patente o de toda una cartera de patentes que les proporcionan una importante ventaja competitiva consideren adquirir coberturas de protección de la patente propia frente a violaciones por parte de terceros *First Party Pursuit* o **seguro de afirmación**. Debido a la complejidad de la mayoría de las pólizas, algunos intermediarios especializados ofrecen a los titulares de patentes servicios de asesoría para determinar cuál es el tipo de cobertura apropiada.

3.2.2. Unión Europea

En octubre de 2012, la Comisión Europea ha manifestado su satisfacción por que los seguros de patentes se estén asentando en la práctica estatal⁵⁵. No obstante no existe un producto asegurador común para todos los Estados miembros, sino solo trabajos preliminares para diseñar un producto asegurador viable que fomente la competitividad y la innovación en el seno de las pymes europeas.

- Ya en 1999 la Comisión encargó a un académico dublinés el Profesor *W Kingston* un estudio para idear vías por las que las pymes pudieran protegerse mejor frente a violaciones de sus DPI, contexto en el cual este experto propuso una “Unión de patentes” o agrupación voluntaria de pymes innovadoras titulares de patentes que pusieran recursos en común para defenderse. Ideó un modelo económico de acuerdo de base mutualístico para hacer frente común en la defensa de los derechos de patente de las pymes asociadas. Aunque la propuesta Kingston⁵⁶ en aquel trabajo inicial no llegaba a diseñar un seguro comercial, sí que sentó las

⁵⁵ COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión Europea Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica*. Actualización de la Comunicación sobre política industrial COM 582, 2012.

⁵⁶ KINGSTON, W.: “*Enforcing Small Firms’ Patent Rights*” School of Business Studies, Trinity College, funded by the European Commission, Enterprise Directorate-General, contrato No. EIMS 98/173: Patent Defence in Europe, 2000: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_enforcing_firms_patent_rights.pdf El informe de Kingston (ref. 12.2.3) se basó en 600 cuestionarios por correo completado por las PYME, seguido por una alta proporción de entrevistas por teléfono y / o personales. Dos tercios de las PYME encuestadas indicaron que habían experimentado alguna infracción. Kingston se manifestó proclive al establecimiento de una Unión de Defensa de Patentes (PDU), con un sistema de arbitraje obligatorio como medio de solución de controversias. La PDU con un total de 1.000.000€ de suscripciones) podría financiar los litigios de forma selectiva, y su base mutualística reduciría el riesgo de selección negativa. El profesor Kingston concluyó que “el costo de la resolución de disputas de patentes es demasiado alto para todo tipo de empresas, y no sólo las PYME.

bases de futuros análisis europeos, incluidos artículos y trabajos posteriores del mismo autor en los que ya se barajaban opciones propiamente aseguradoras⁵⁷.

- Algo después y ya en el marco de la Estrategia de Lisboa de la Unión Europea, hecha pública el año 2000⁵⁸, las patentes se identificaron como un instrumento clave para la competitividad económica basada en el conocimiento, organizándose varias Conferencias sobre cómo fomentar la patente entre las pymes. La primera y quizás más significativa, porque sentó las bases del interés por profundizar en posibles vías aseguradoras, fue la patrocinada por la Comisión Europea en Bruselas el 25 de abril de 2000 en relación con la puesta en valor, *enforcement*, por parte de las pymes de sus derechos de patente (y de Propiedad intelectual en general).

La Comisión Europea había verificado que en muchas ocasiones las pymes europeas prefieren proteger sus innovaciones en forma de secreto industrial en lugar de asumir el riesgo de publicarlas en forma de patentes, pues temen no poder defenderlas frente a plagios o violaciones en caso de ser violadas por una gran empresa.

Para hacer frente al problema de falta de recursos de las pymes para defenderse de usurpaciones de su I+D, y teniendo en cuenta que desde la Oficina Danesa de Patentes (DKPTO), ya en aquella época se estaban fomentando soluciones en forma de seguro comercial⁵⁹; en 2002 la Comisión Europea encargó a *CJA Consultants Ltd.*, la redacción de un informe sobre los seguros contra los riesgos de posibles litigios sobre patentes en Europa⁶⁰. En sus conclusiones, *CJA* apuntó a los beneficios del seguro para favorecer la innovación y la patente, pero identificó también diversos escollos para generalizar el aseguramiento de riesgos derivados de patentes por parte de las pymes. Entre las principales dificultades se encontrarían la escasa, imperfecta e insuficiente base estadística del sector, así como los costes de gestión de unos riesgos elevados, aleatorios y actuarialmente poco analizados, por carecerse de fundamentos estadísticos suficientes). Para superarlos, *CJA* propuso un modelo de seguro *obligatorio (con posibles excepciones)*, señalando que por efecto de las economías de escala, la obligatoriedad eliminaría el elemento de selección de riesgos, reduciría los costes de valoración de la patente y disminuiría las primas exigibles en cada póliza.

⁵⁷ KINGSTON, W.: "Improving Patents for Smaller Firms: Insurance, Incontestability, Arbitration", *I.P.Q.*: No. 1, pp. 1-19, 2007. LLOBET, G. y SUÁREZ, J.: "Patent Litigation and the Role of Enforcement Insurance", *Centro de Estudios Monetarios y Financieros*, 2008, de los mismos autores "Financing the protection of innovators", *Centro de Estudios Monetarios y Financieros*, 2005; "Patent Defense Financing", *Centro de Estudios Monetarios y Financieros*, 2004; también MICHAEL, E. AND ASSOCIATES: *Scoping Study: Report of the Patent Enforcement Project Working Group - June 16th 2004*. Disponible en <http://www.patent.gov.uk/about/enforcement/finalreport> (consultado por última vez el 31 de agosto de 2012).

⁵⁸ COMISIÓN EUROPEA: *Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador*, COM (2010), p. 2020.

⁵⁹ En 2002, Dinamarca ostentaba la Presidencia de la UE, motivo por el que sus trabajos causaron particular impacto en el conjunto del continente. Ver <http://um.dk/en/politics-and-diplomacy/denmark-in-the-eu/the-danish-eu-presidency-2012/the-danish-presidency-in-2002/>

⁶⁰ Un inicial comentario en PÉREZ CARRILLO, E.F.: "El seguro y los litigios sobre derechos derivados de patentes en Europa", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, XXIV, 2003, pp. 1291 a 1300.

- El informe CJA de enero de 2003 contenía una serie de recomendaciones concretas, entre ellas un seguro obligatorio a nivel europeo con dos tipos de coberturas: una inicial o preliminar y otra de litigio propiamente dicha.
- La cobertura inicial operaría como seguro obligatorio sin evaluación de riesgos y alcanzaría la suma asegurada de 35.000 € para hacer frente a investigaciones preliminares sobre la validez de la patente y sobre la infracción. Recomendaban los expertos que este primer tramo se comercializase con una franquicia de 5.000 €.
- La cobertura del litigio (defensa frente a la infracción de patente del asegurado, o seguro de afirmación o *First Party Pursuit*) sería aceptada (o no) por el asegurador sobre la base de un cálculo de probabilidades de éxito del 50%. Podría contar con una cobertura adicional de defensa del asegurado frente a acusaciones de violación de patente ajena *First Party Defense* y con ampliaciones para cubrir indemnizaciones. La gestión del producto y su tarificación se construiría, en aquella propuesta, en función del cálculo de sumas aseguradas parciales y agregables para cada tramo de riesgo. CJA recomendaba así mismo poner en marcha un sistema de mediación para resolver litigios entre el asegurador y el asegurado⁶¹.
- La consulta pública que siguió al informe de 2003 de CJA no propició seguir por esa línea de actuaciones⁶², en base principalmente a que el sector asegurador manifestó una unánime negativa a un sistema obligatorio en el que el primer desembolso de la indemnización por parte del asegurador no se basase en cálculos actuariales propiamente dichos⁶³. Aun así, la Comisión volvió a encargar al mismo grupo de consultores un segundo informe que sería concluido tres años más tarde.

⁶¹ CJA CONSULTANTS LTD: *The possible introduction of an insurance against costs for litigation in patent cases* (Posible implantación de un seguro contra los costes ocasionados por litigios derivados de patentes), véase http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf (consultado por última vez el 21 septiembre 2012). El informe final de enero de 2003 añadía que la cobertura debería alcanzar también los casos en los que el asegurado es sujeto pasivo de una demanda, y los recursos públicos asegurarían además a asegurados sometidos a riesgo incluso si no son titulares de una patente. Los costes del litigio propiamente dicho serían asumidos por el seguro cuando pudiera determinarse a priori que tenían al menos un 50% de posibilidades de éxito.

⁶² Un sumario de las respuestas redactado en 2007 puede consultarse en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/consultation/summary_report_en.pdf La respuesta, muy crítica, de la INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEGAL PROTECTION INSURANCE Joint Position Paper of CEA and RIAD on the Final Study on the Feasibility of Possible Insurance Schemes against Patent Litigation Risks, Bruselas, diciembre 2006, puede descargarse en <http://www.riad-online.net/61.0.html> (consultado por última vez el 25 de enero de 2012).

⁶³ La idea de que los individuos o las empresas puedan asegurar sus activos de diferente valor, calidad y complejidad, a cambio de una prima fija única, es ajena al pensamiento de las aseguradoras y de algunos estudiosos que han llegado a afirmar que esa falta de discriminación entre supuestos desiguales repercutiría en perjuicio de los inventores con patentes con reivindicaciones sólidas, de forma que el aseguramiento previo y prácticamente automático seguido de un segundo tramo en los casos evaluados con un 50/50 de probabilidades de éxito resulta demasiado optimista. Así lo resumen HABERMAN M. y HILL, R.: *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, pp. 35-36, en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf. También argumentando contra la obligatoriedad, en base a razonamientos de derecho de la libre competencia ver DA RIN, M.; HEGE, U., LLOBET, G. y WALZ, U.: "The Law and Finance of Venture Capital Financing in Europe: Findings from the Ricafé Research Project", *European Business Organization Law Review*, 7, pp. 525-547, 2006.

- En 2006, CJA concluyó que mientras que existen experiencias de seguros de DPI comercializados en la UE y los EE.UU., —*parece que en ninguna parte del mundo han tenido mucho éxito y que en relación con las pymes, aún no se ha conseguido un producto adecuado*. Además, propugnaba la intervención del sector público como patrocinador de la cobertura inicial, y como promotor de estadísticas básicas para evaluar el riesgo de las aseguradoras⁶⁴. Mantenía su propuesta de seguro obligatorio, con excepciones.

A nuestro juicio, el impacto del estudio CJA ha favorecido debates, reflexiones y prácticas posteriores, pero, no nos resulta claro si toma en consideración las medidas favorecidas a raíz de la aprobación de la Directiva 2004/48/CE, en particular en sus artículos 6 (pruebas) 7 (medidas de protección de pruebas) y 8 (derecho de información), que modifican el régimen de las investigaciones previas a través de mecanismos de diligencias previas, y facilitan la obtención de datos sobre las posibles infracciones de patentes, si bien someten al titular interesado en solicitarlas, a la necesidad de prestar una caución. Creemos que de haber tenido CJA en cuenta estas circunstancias, hubiera aportado alguna solución aseguradora a la necesidad de contar con recursos para cobertura de fianzas.

Posteriores trabajos gestados en el entorno de la Comisión Europea introducen matizaciones relacionadas sobre todo con la cuestión de la obligatoriedad y reconocen que para ser viable, este modelo europeo necesita el apoyo de la industria.

- El informe de 2007 elaborado por el Grupo expertos de IPR (Derechos de Propiedad Intelectual) para la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea⁶⁵ reconoce que no encuentra evidencia económica para introducir un mecanismo de seguro obligatorio para todos los países europeos.
- En una Comunicación sobre la propiedad industrial en Europa en 2008, la Comisión aceptó definitivamente que la posibilidad de fomentar un eventual seguro europeo de patentes sólo tendría cabida si se tratara de un producto voluntario⁶⁶.

⁶⁴ CJA CONSULTANTS Ltd: *The possible introduction of an insurance against costs for litigation in patent cases* (Posible implantación de un seguro contra los costes ocasionados por litigios derivados de patentes), véase http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf (consultado por última vez el 21 de septiembre de 2012).

⁶⁵ IPR EXPERT GROUP: *Memorandum on removing barriers for a better use of IPR by SMEs* Report for the Directorate-General for Enterprise and Industry, June 2007. Ver, en particular, la p. 33: el seguro orientado a las PYMES, voluntario, debía complementarse con instrumentos de simplificación de la gestión de conflictos en materia de DPI por ejemplo de asesoría y de soluciones de resolución alternativa de litigios. Este informe aludía además a una cuestión muy relevante (también a efectos de cálculos actuariales), cual es la valorización contable del I+D y las patentes: las grandes empresas y grupos bancarios utilizan los DPI como garantías principales y colaterales en acuerdos de préstamos, capitalización corporativa y otros negocios jurídicos, pero, ese conocimiento no parece estar a disposición de las PYMES, para las que no resultan evidentes los beneficios de solicitar patentes de calidad cuyas ventajas no podrán hacer valer debido a la carestía de los litigios: de ahí que prefieren desarrollar su actividad al margen del sistema de DPI.

⁶⁶ COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social europeo, Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa*. COM (2008) 465. El

- En 2008, la Comisión Europea encargó a un grupo de expertos analizar “*las mejores prácticas sobre el respeto de los DPI-Puesta en práctica de los DPI para las pymes*”. Dentro de ese equipo de especialistas, el subgrupo de “Financiación y Evaluación” investigó vías para fortalecer las posibilidades de la industria europea para la obtención de seguros de patentes en Europa (y de otros títulos de DPI), deteniéndose en analizar el caso danés al que aludiremos a continuación. No se llegó a una conclusión clara sobre cuales debían ser los requisitos y estructuras del seguro europeo de DPI pero, sí se constató que el “**acceso al seguro de patentes es uno de los elementos más importantes para que ayudar a las pymes a hacer respetar sus derechos de propiedad intelectual**”⁶⁷.
- En 2009, las conclusiones de un Congreso organizado por la Comisión Europea para promocionar el recurso a los DPI por parte de las pymes incluyeron (junto a otras recomendaciones) la importancia de fomentar un mecanismo asegurador adaptado a las necesidades de las pymes⁶⁸.
- En 2011, el Libro Verde de la Comisión sobre valorización del I+D, sin abordar directamente la cuestión aseguradora, incidió en la relevancia de reforzar el proceso de obtención de patentes y de su posterior explotación, como elementos para superar el reto de competitividad⁶⁹.
- En 2012, y en pleno debate por la ralentización del Título Único de Patente europea, la Comisión ha manifestado su satisfacción por el progresivo éxito de los sistemas nacionales de seguros de patentes, que se van conociendo en algunos Estados Miembros de la Unión Europea⁷⁰.

El carácter territorial de los derechos de patente a su desarrollo internacional independiente al margen de las estructuras propias de la UE y en paralelo a los Estados no contribuye, a nuestro juicio, a una rápida realización del producto asegurador europeo propiamente dicho. Pero, poco a poco, la vía del seguro de patentes como instrumento de fomento del I+D por parte de pymes, y otros inventores va

informe citado se elaboró en el marco de la iniciativa comunitaria PRO INNO, sobre la cual pueden obtenerse más informaciones en http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/support/pro-inno/index_en.htm

⁶⁷ EXPERT GROUP REPORT: *Industrial competitiveness Making IPR work for SMEs*, en <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/> (consultado el 30 de septiembre de 2012).

⁶⁸ AA.VV.: *Conference: Making IPR Work for SMEs - 27th April 2009*. Organizada por la Comisión Europea. Disponible en http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/files/ipr_conference_27_04_2009/conference_report_en.pdf (consultado el 12 de enero de 2012).

⁶⁹ COMISIÓN EUROPEA: *Libro Verde del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE*, COM (2011), p. 48 final.

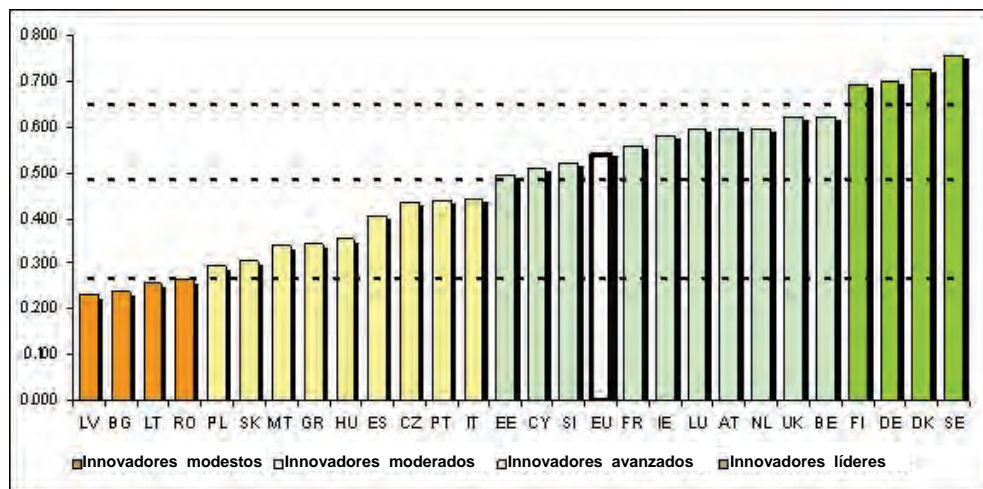
⁷⁰ COMISIÓN EUROPEA: *Comunicación de la Comisión Europea Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica Actualización de la Comunicación sobre política industrial*, COM 582 (2012).

cobrando fuerza en los Estados de la UE, siendo objeto de atención incluso en estudios que no se centran directamente en la cuestión aseguradora⁷¹.

3.2.3. Algunos países europeos

Analizamos a continuación algunos estudios y prácticas desarrollados en Estados Miembros de la UE, particularmente los mejor situados en la tabla de innovación europea (ver Tabla 5⁷²).

Tabla 6
Innovación por países

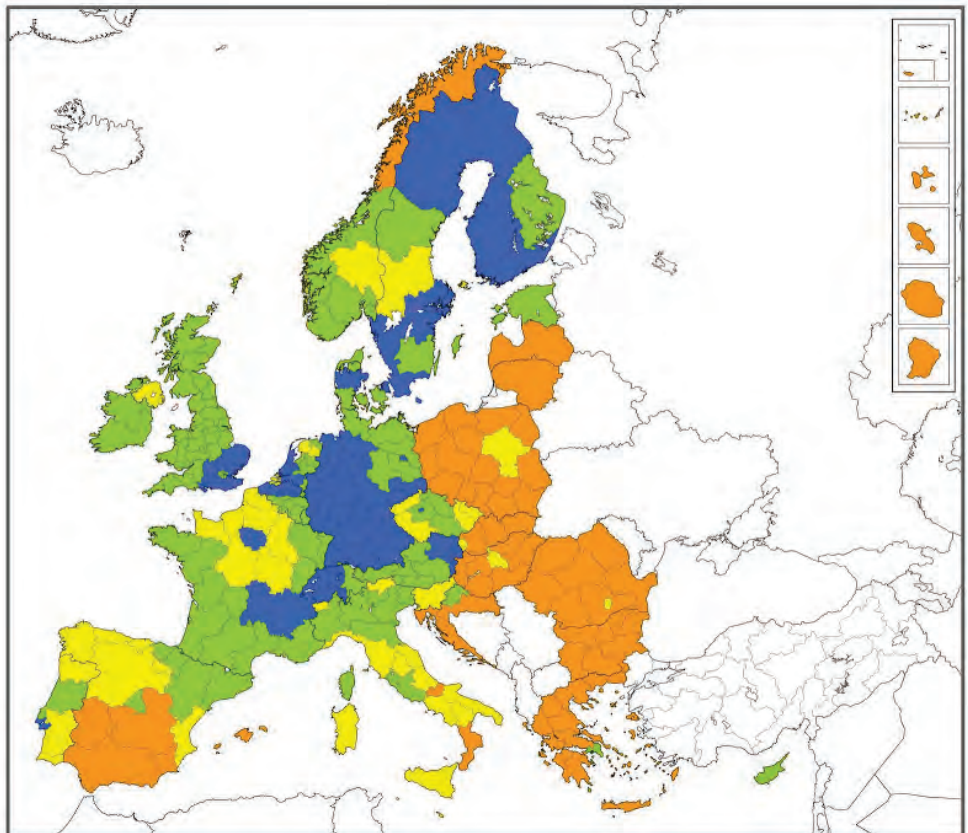


Fuente: Comisión EU Scoreboard 2011

⁷¹ HARHOFF, D.: *Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System* Institute for Innovation Research, Technology Management and Entrepreneurship (INNO-tec) 26 febrero 2009. Estudio realizado para la Comisión Europea en el marco del contrato No. *MARKT/2008/06/D* (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf, accedido el 30 agosto 2012). El interés principal de este estudio se centra en la unificación de los sistemas de resolución de conflictos y litigios en un eventual mecanismo europeo unificado. No obstante, toma en consideración y cita los estudios relativos al seguro de patentes y en concreto el análisis de 2003 de CJA, asumiendo que los sistemas de seguro de patentes se irán desarrollando.

⁷² COMISIÓN EUROPEA: *Innovation Union Scoreboard*, 2011 en http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm (consultado el 2 febrero 2012). Ver en este informe datos sobre el porcentaje de I+D desarrollado a cargo de las PYMES, por cada Estado europeo.

Este reparto se muestra también gráficamente en el mapa geográfico relativo a la actualización del *Innovation Scoreboard* en 2012, hecho público a comienzos de 2013.



■ Innovadores modestos ■ Innovadores moderados ■ Innovadores avanzados ■ Innovadores líderes

3.2.3.1. Alemania

Alemania se sitúa en el tercer lugar del “*innovation scoreboard*” correspondiente a 2011 (tabla 6) y como investigador líder (mapa 1). Es un país que, según es generalmente reconocido, potencia, respeta y premia los logros de la ciencia y la industria y uno de los estados europeos que más se esforzaron en lograr el objetivo de la estrategia de Lisboa (2000-2010) de que la inversión nacional en I+D alcanzase el 3% del PIB en el año 2010.

La estrategia de fomento de la alta tecnología de Alemania se orienta a integrar todos los sectores involucrados en el I+D en torno a una política pública que guíe todas las actividades del gobierno federal; a fomentar la libertad de investigación,

estimular el crecimiento de las redes de colaboración entre investigación e industria; y a apoyar a los ciudadanos creativos e interesados en la ciencia⁷³.

No obstante, las Condiciones Generales de la asociación nacional de aseguradoras para seguros de gastos de defensa jurídica (ARB-*Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung* 1994 y 1999)⁷⁴ excluían explícitamente la cobertura de la defensa jurídica en el ámbito de derechos de patentes de invención, marcas, diseños y modelos o en cualquier otra área de propiedad intelectual o industrial. Los motivos para ello pueden localizarse en estudios internos elaborados por la industria aseguradora alemana que habrían evidenciado que el sector industrial no estaría dispuesto a abonar (con carácter general) los costes de este seguro, que según sus cálculos serían muy elevados. Aun así, el propio estudio reconocía que se trata de un producto de interés y que algunos operadores lo ofrecen:

- *Allianz* suscribe seguros de “defensa” con un ámbito de cobertura limitado, y restringido a patentes reconocidas en Alemania (tras antes haber considerado, y descartado, la posibilidad de ampliaciones a patentes francesas).
- *Gerling* en su día ofreció un seguro de litigios de patentes en Alemania.
- Desde 2008 un consorcio alemán⁷⁵ comercializa seguros a los titulares de patentes (*First Party Defense* o defensa, *First Party Pursuit* o afirmación) incluyendo medidas cautelares y previas (investigaciones preliminares), con coberturas en toda Europa con cláusulados especiales para las pymes (para defenderlas frente a las grandes multinacionales). En 2008, las primas anuales se situaban entre los 2.200€-3.900€ para coberturas de defensa de 100.000 €.

3.2.3.2. Dinamarca

Dinamarca, que ocupa la segunda posición en el 2011 *Innovation Scoreboard* (Tabla 6) de la Comisión Europea⁷⁶ es un país pionero en la promoción y la contratación de instrumentos aseguradores asequibles para proteger la innovación en la PYME⁷⁷. Su actitud se puso de manifiesto con claridad en 2002, momento en el que ostentó la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE y dio a conocer distintas iniciativas elaboradas en este Estado y en particular el influyente y reconocido

⁷³ Para una visión general de la Estrategia ver BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG *The high tech strategy for Germany* http://www.fona.de/pdf/publikationen/bmbf_the_high_tech_strategy_for_germany.pdf

⁷⁴ ARB 94-*Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung*. Ver en la versión de 1999 Apartado 3: Ausgeschlossen, (2) (d) en http://www.mieterschutzbund-berlin.de/data/downloads/91/rechtsschutz_arb_1994.pdf

⁷⁵ Participan en este consorcio Gesellschaft für Marken und Patentrechtsschutzversicherung de Darmstadt en colaboración con la NRV - socio de Grupo de Seguros Nuremberg, el Grupo de MAT, de Stuttgart y el Mannheimer Holding AG. Más información en la web del consorcio: www.patent-rechtsschutz.de

⁷⁶ COMISIÓN EUROPEA: *Innovation Union Scoreboard*, Luxemburgo, OPOCE, 2011.

⁷⁷ OFICINA DANESA DE PATENTES (DKPTO): *Economic Consequences of Legal Expense Insurance for Patents* June, 2001. *A legal expense insurance for patents-A Danish idea for EU*, ambos en www.dkpto.dk

“informe danés” (*“Economic Consequences of Legal Expense Insurance for Patents”*, Junio, 2001)⁷⁸.

El “informe danés” señalaba que el alto coste de los litigios derivados de la resolución de conflictos sobre patentes reduce la inversión de las pymes en I+D y motiva que patenten menos (frente a lo que hacen las grandes corporaciones). Concluía en la necesidad de contar con una subvención pública temporal para impulsar un seguro adaptado a las pymes y subrayaba que los efectos de esta ayuda pública beneficiarían a la sociedad en general pues tendría efectos positivos sobre la innovación, que el “Informe” llegó a cuantificar entre 6 y 21 billones de euros en toda UE.

Después de años de análisis y de experiencia práctica, otro documento estratégico conocido como la “Estrategia Danesa” y titulado *“Industry Policy in Denmark. New Trends in Industrial Property Rights”*⁷⁹ subraya que las empresas danesas deben tener en cuenta las posibilidades que les ofrece el seguro de patentes para explotar su PI y sugiere que desde el sector público se fomente el potencial del sistema de DPI y los métodos de evaluación de su valor que faciliten el desarrollo del seguro.

En Dinamarca se ofrece desde 2007 un seguro de patentes denominado *Patentforcer* a través de un suscriptor privado (Lloyds de Londres). Este modelo fue ideado por *Ian Lewis* y *Sam Bobo* de la aseguradora *Samian* de Londres. Su introducción en Dinamarca contó con el apoyo de la Oficina Danesa de Patentes y Marcas (DKPTO), que lo promueve, (excluyéndose cualquier subvención).

- Se trata de un producto diseñado para las pymes danesas.
- Se une a otras pólizas anteriores que no se redactaban ni contrataban de forma genérica, cuyos costes eran tan elevados que su adquisición por parte de las pymes resultaba prohibitiva.
- Es un seguro voluntario que opera sobre suscripciones anuales renovables.
- Su cobertura principal está diseñada conforme a los siguientes contenidos:
 - Cobertura de riesgos de titulares de patentes de pymes domiciliadas en Dinamarca, con una facturación de hasta DKK 250m (unos 32.5 millones €).
 - El coste anual (datos de 2009)⁸⁰ de la prima oscila entre 1.200 € y 32.000 €, en función de las coberturas contratadas.

⁷⁸ El “Informe Danés” es un trabajo patrocinado por la Oficina Danesa de Patentes, y dirigido por uno de sus directivos (John Horstead) que versa sobre la potencialidad de un seguro de patentes para promover la investigación, innovación y desarrollo de las pymes.

⁷⁹ OFICINA DANESA DE PATENTES: “*Industry Policy in Denmark. New Trends in Industrial Property Rights*” en http://www.wipo.int/ip-development/en/strategies/national_ip_strategies.html#den y en <http://www.dkpto.dk/en/publications/reports/indu%5Fpolicy/index.htm> (consultado por última vez el 23 diciembre 2012).

⁸⁰ EUROPEAN COMMISSION: Directorate General for Enterprise & industry, Centre for Strategy Services & Evaluation Services, *Making IPR Work for SMEs*, Annex B: Best Practice Cases. 2009.

- Las pólizas suscritas se contratan dentro de la franja inferior de costes de prima cubriendo la asistencia jurídica en casos de afirmación de patente o *First Party Pursuit* (la cobertura incluye gastos de agentes de propiedad industrial, abogados, gastos y desembolsos, así como la defensa de las convenciones).
- Las indemnizaciones oscilan en una horquilla desde DKK 1.000.000 (aproximadamente 130.000 €) hasta DKK 5.000.000 (650.000 €) en términos agregados.
- En relación con el ámbito de la cobertura incluye tanto patentes concedidas como solicitudes permitiéndose un máximo de 10 familias de patentes por cada póliza⁸¹.
- Junto con la inicial cobertura “básica”, las pymes pueden optar por distintos niveles de protección dependiendo de sus necesidades, a cambio de primas mayores:
 - Las coberturas ampliadas territorialmente pueden abarcar jurisdicciones más allá de la danesa, alcanzando las de los Estados del Convenio de la Patente europea, o incluso tener una cobertura geográfica mundial. En el caso de que se deseen coberturas para Estados Unidos o Canadá, se sujetan a previsiones contractuales más estrictas y costosas.
 - El objeto asegurado en estas coberturas ampliadas puede llegar a alcanzar todos o algunos de los siguientes riesgos:
 - **Afirmación** frente a infracciones comprobadas o sospechas de violaciones de la patente de la que es titular el asegurado, en los términos definidos en el ordenamiento del país en el que se produce la violación.
 - Defensa de demandas de **reconvención** interpuestas por el infractor.
 - **Defensa** frente a infracciones involuntarias de los DPI por parte del asegurado (*First party defense*).

En términos de retención de riesgos por parte de las pymes, se les exige que cubran un 10% de los costes jurídicos con un mínimo de DKK 25.000 (aproximadamente 3.250€) para riesgos daneses, cuantía que se eleva en caso de coberturas de riesgos en otras jurisdicciones.

Desde el 6 de diciembre de 2011, otro operador, *Willis Danemark* ofrece una cobertura de DPI (centrada especialmente en marcas y Derechos de Autor, aunque se contempla el seguro de Patentes como posible ampliación). Cubre básicamente la asistencia jurídica en productos de **afirmación** con posibles ampliaciones a **defensa**. El producto básico se orienta a patentes danesas, pero, se contemplan ampliaciones geográficas.

⁸¹ EUROPEAN COMMISSION: Directorate General for Enterprise & industry, Centre for Strategy Services & Evaluation Services, *Making IPR Work for SMEs*, Annex B: Best Practice Cases. 2009.

La comercialización privada de *Patentforcer* y de la póliza de *Willis Danemark* cuentan con apoyo no financiero de la DKPTO, crucial durante la fase de lanzamiento de los productos aseguradores⁸². Estos operadores, así como los innovadores daneses, se benefician del apoyo no financiero de la DKPTO a través de los siguientes mecanismos:

- Puesta a disposición del público y de las aseguradoras de información sobre la propiedad industrial e intelectual en Dinamarca (por ejemplo en forma de estadísticas).
- Sugerencias sobre los elementos que pudieran ser considerados beneficiosos para un producto asegurador orientado a las pymes.

Este apoyo no financiero del DKPTO ha resultado crucial para facilitar el seguro de litigio de patentes en Dinamarca, y se considera conveniente en cualquier proyecto.

3.2.3.3. Francia

Francia ocupa un puesto medio-alto, en el *Scoreboard* de innovación de 2011 (Tabla 6). Desde la década de los años 1980 se realizaron en este país algunos estudios sobre seguro de litigios de patentes. Concretamente, el informe de *Arthur D. Little* para la Oficina Francesa de Patentes o *Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle* (INPI) examinó la experiencia en litigios de patentes en Francia⁸³ y sugirió posibles coberturas que facilitasen a las pymes su defensa.

En un plano práctico, entre 1986 y 1994 se puso en marcha un producto conocido como “*Brevetassur*”, una póliza de seguros de patentes para promover la innovación. Su diseño y comercialización fue el resultado de la cooperación entre las autoridades públicas, la industria y el sector de seguros. Aseguraba las solicitudes de patentes o las patentes con reconocimiento en el territorio francés. Según ese sistema, la póliza debía suscribirse dentro de los seis meses de la presentación de la solicitud de patente. Cubría el 85% de las costas procesales y su precio de contratación era elevado. No tuvo mucho éxito comercial.

3.2.3.4. Reino Unido

En este país se generan, suscriben y comercializan pólizas de patentes para riesgos nacionales y globales.

En el mercado de seguros del Reino Unido existe una división *en el* enfoque entre las aseguradoras, en cuanto *al tipo* de seguro de DPI óptimo.

⁸² EUROPEAN COMMISSION: Directorate General for Enterprise & industry, Centre for Strategy Services & Evaluation Services, *Making IPR Work for SMEs*, Annex B: Best Practice Cases. 2009.

⁸³ LITTLE, A.D.: What IP coverage should be used by companies?, *Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle*, mayo 2002.

- Algunos ofrecen coberturas muy amplias con sumas aseguradas que llegan a superar los £2 millones. Pueden resultar excesivamente costosas para las pymes⁸⁴.
- Otros se decantan por productos con un costo de prima por patente bajo. Esta opción puede plantear dificultades ante reclamaciones elevadas.
- La experiencia práctica en productos que facilitan recursos para litigios de patentes en buena medida se desarrolla en torno a productos basados en investigaciones *ad hoc* o *due diligence* que a menudo exceden de la operatividad aseguradora común y que se desarrollan en mercados globales⁸⁵.
- Operan en este país grupos internacionales como el canadiense *PEARL* o el *Australiano IMF Ltd.* especializados en gestionar la defensa de patentes a cambio de un porcentaje de los beneficios del pleito, o de la sociedad titular de los DPI. Adicionalmente la entidad *BTG (British Technology Group)* participada por el Consejo de Universidades y el Consejo Nacional de Organizaciones empresariales, que fue privatizada en 1992 (*BTG Limited*), y cotizada desde 1995 (*BTGplc*) ofrece apoyo de gestión y garantías para defensa, a las patentes (principalmente en el sector sanitario) cuya titularidad recae sobre Instituciones o miembros de las comunidades universitarias de ese país⁸⁶.
- Por otra parte, *Lloyds*, a través de uno de sus subscriptores (*Samian*) ha desarrollado el pionero modelo danés de seguro de patentes de pyme al que hacíamos referencia anteriormente.

El aseguramiento comercial del riesgo genérico de litigios de patentes para pymes ha sido analizado en estudios propiciados por el gobierno británico.

- Un informe de 2004 patrocinado por el Gobierno del Reino Unido posterior a la Consulta de la Comisión Europea sobre la propuesta de *CJA* de 2003 llamó la atención sobre la oposición “extendida” frente a cualquier forma de seguro obligatorio. Los resultados de este análisis se enmarcan en el amplio *Proyecto de ejecución de Patentes, Patent Enforcement Project (PEP)*⁸⁷ que ha cristalizado en importantes conclusiones:

⁸⁴ HABERMAN, M., HILL, R.: *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, p. 11, en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf

⁸⁵ Un resumen y referencias para obtener más información pueden consultarse en MICHAEL, EDWARDS AND ASSOCIATES, *Scoping Study: Report of the Patent Enforcement Project Working Group.-June 16th 2004*. Disponible en <http://www.patent.gov.uk/about/enforcement/finalreport> (consultado por última vez el 31 de agosto de 2012).

⁸⁶ Un resumen y referencias para obtener más información pueden consultarse en MICHAEL, EDWARDS AND ASSOCIATES, *Scoping Study: Report of the Patent Enforcement Project Working Group.-June 16th 2004*, pp 10 y 11 Disponible en <http://www.patent.gov.uk/about/enforcement/finalreport> (consultado por última vez el 31 de agosto de 2012).

⁸⁷ MICHAEL, EDWARDS AND ASSOCIATES: *Scoping Study: Report of the Patent Enforcement Project Working Group.-June 16th 2004*, p 13. Disponible en <http://www.patent.gov.uk/about/enforcement/finalreport> (consultado por última vez el 31 de agosto de 2012).

- El coste de los litigios de patentes es un obstáculo fundamental que impide que las pymes disfruten de los beneficios del sistema de patentes.
- Para abordar esta dificultad, el PEP plantó un mecanismo de protección de patentes en la forma de mutua de seguros destinado a ayudar a las pymes que se enfrentan a infracciones de sus patentes. Esta mutua o asociación administraría el riesgo de sus miembros (titulares de patentes) directamente o a través de una cautiva de seguros constituida por la mutua.
- La mutualidad sería financiada por suscripciones, ingresos por inversiones, e inicialmente por un fondo del Gobierno Británico.
- Proporcionaría una “cobertura” inicial de hasta £50.000 (con una franquicia de £5.000 a cargo del titular) a cualquier miembro de la mutua que pueda demostrar *prima facie* que su patente está siendo infringida. La franquicia y los fondos mutualísticos iniciales cubrirían las investigaciones preliminares para establecer el alcance y la validez de la patente, y de la infracción.
- El modelo sugerido no ofrecería protección frente a responsabilidades incurridas frente a terceros, salvo en situaciones de reconvenções y contra reclamaciones relacionadas con la inicial infracción de la patente del asegurado.
- La propuesta se completaba con la posibilidad de que la mutua adquiriera un seguro comercial para proteger a sus miembros en caso de que los gastos de litigio superaran las iniciales £50.000
- El informe *Haberman y Hill* de 2003⁸⁸ aportó más ideas:
 - Es necesario contar con medios para lograr una competencia equilibrada entre las partes con diferentes recursos financieros que se enfrentan en los litigios de patentes. A estos efectos, el seguro puede ser muy útil.
 - Los niveles óptimos de cobertura son demasiado caros para muchas pymes e inventores privados ya que los litigios sobre patentes son especiales en cuanto a su complejidad, incertidumbre y dificultad técnica de evaluar el riesgo asociado.
 - Cualquier plan de seguros debería incluir (al menos opcionalmente) coberturas de la violación de patente propia y de defensa frente a acusaciones de terceros; incluyéndose en esta cobertura las investigaciones preliminares “antes del litigio” y “posteriores al litigio” (gastos del propio juicio, honorarios, peritajes, indemnizaciones, ejecución de sentencia, etc.), así como el riesgo de impugnación de la validez de la patente; y debería ofrecer límites territoriales de cobertura amplios para Europa, EE.UU. y otros países.
 - La póliza debería impedir que la aseguradora retire o reduzca su exposición, si durante la vida del producto (antes, durante o después del litigio) tiene lugar una “evaluación actualizada de la patente”, descubriéndose que presenta mayores riesgos de los calculados en el momento de la suscripción.

⁸⁸ HABERMAN, M. y HILL, R.: *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, pp. 35-36. Disponible en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf

- Si, a través de reformas sustantivas y procesales en el derecho llegasen a introducirse mecanismos de bajo coste para la puesta en valor de la patente, el riesgo asegurado y las primas podrían reducirse⁸⁹.
- Finalmente, y en un intento por reducir el riesgo a los niveles aceptables para el asegurador, y también para ajustar las primas del asegurado, sugieren que la cobertura podría limitarse a las controversias que, sometidas a una opinión experta e independiente, sean calificadas con una alta probabilidad de éxito, por ejemplo superior al 60% o al 70%. Esta propuesta alentaría a los investigadores a procurarse patentes cuyas reivindicaciones resulten más claramente avanzadas en relación con el estado de la técnica, reforzaría las posibilidades de éxito del litigio por razones sustantivas, y permitiría configurar seguros viables.

Además de estos trabajos teóricos, otras iniciativas prácticas del UKPO como la puesta en marcha del *Servicio de Opiniones y Asesoría de la Oficina de Patentes de Reino Unido* que ofrece una primera valoración sobre las posibilidades de éxito ante un conflicto sobre DPI, permiten a los titulares reducir la incertidumbre en los primeros estadios del conflicto, y además contribuyen a crear un clima de seguridad jurídica que propicia el aseguramiento comercial⁹⁰.

3.2.3.5. Suecia

En los años 1980, la Asociación de Inventores de Suecia (SIA) puso en el mercado un mecanismo asegurador relativamente barato (varios miles de coronas suecas por cada patente y año)⁹¹. Cubría gastos de defensa de hasta 2 millones de coronas suecas por cuestión litigiosa. En principio aseguraba únicamente los conflictos en territorio sueco, pero llegó a contemplar ampliaciones para los países de Europa occidental. Este producto fue abandonado, a raíz de dos siniestros importantes en los años 90, y el SIA dejó de considerarlo rentable.

El Ministerio sueco de Industria, NUTEK, encargó un estudio en 1997 para reemplazar la experiencia anterior⁹². Así se gestó una propuesta que incluiría a los actores privados en la financiación del proyecto. En términos de costes, la Autoridad de Servicios Financieros sueca estableció que el coste inicial sería, al menos, de 20 millones de coronas suecas, para poder alcanzar las coberturas del antiguo producto de la SIA, y que, aún en ese caso, debería tener carácter obligatorio para

⁸⁹ HABERMAN, M., HILL, R.: *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, pp. 35-36. Disponible en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf

⁹⁰ IPR EXPERT GROUP: *Memorandum on removing barriers for a better use of IPR by SMEs A Report for the Directorate-General for Enterprise and Industry*, Junio 2007. En relación con los costes de defensa de DPI. Ver en particular p. 43.

⁹¹ LARSSON T.: *Patentintrång-En fråga för staten?*, Vinnova, Suecia, 2003, p. 9.

⁹² HERMANSSON, CH.: *Patents and SMEs, Managing intimidation activities from financial strong actors*. Trabajo de investigación de la Handelshögskolan, Gotteborgs Universitet, 2010.

los titulares/solicitantes de nuevas patentes. Este proyecto no llegó a ponerse en práctica debido a la renuencia del sector asegurador.

3.2.4. Otros

Sin ánimo de pormenorizar, tenemos información sobre la existencia de mecanismos de seguro y otros productos comerciales en Australia y Canadá, donde cuentan con cierto apoyo de sus Oficinas de Patentes, al menos en el plano de difundir su existencia respondiendo a consultas. Opuestamente en otras jurisdicciones como Luxemburgo, Irlanda o Israel, sus Oficinas de patentes parecen desconocer este mercado y se han interesado directamente por los resultados de este informe por el interés que pudiera tener en sus jurisdicciones⁹³.

También cabe señalar que existen otras iniciativas estatales, generalmente coordinadas desde las respectivas Oficinas de Patentes nacionales que, sin contemplar directamente un producto de seguro, sí que contribuirían a facilitar su implantación⁹⁴:

- En Luxemburgo el *Technology Watch Centre* del *Henri Tudor Public Research Centre* ofrece asesoría multidisciplinar en material de DPI que incluye búsquedas sobre Estado de la Técnica, e informes tecnológicos por sectores, muy centrados en facilitar que las pymes reciban apoyo (sobre todo en términos de información) para poder defender sus propias patentes.
- En Italia, la Oficina de Patentes y Marcas en colaboración con la Dirección General de Promoción comercial y políticas de internacionalización del Ministerio de Desarrollo y junto con el Ministerio de asuntos exteriores apoyan la internacionalización de las pymes a través de asesoría y apoyo en la gestión de sus DPI registrados en terceros Estados. Cuenta con oficinas en China, India, Taiwán, Vietnam, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Turquía, Brasil y EE.UU. Aunque según nuestros datos no han llegado a financiar la interposición de demandas concretas, sí que ofrecen un servicio de inteligencia en materias económicas y jurídicas de DPI para facilitarlas.
- En Austria, el *Austria Wirtschaftsservice* es una entidad financiera del sector público cuyo objetivo es el apoyo a pymes. Cuenta desde 2006 con un programa de financiación y seguimiento de la innovación y DPI que incluye acciones para fortalecer la puesta en valor de estos derechos cuando sus titulares son pymes. Cuenta con oficinas exteriores en China, EE.UU., India y Rusia⁹⁵.

⁹³ Otras Oficinas como la Británica y la Danesa también nos solicitaron acceso al informe final.

⁹⁴ CENTRE FOR STRATEGY SERVICES & EVALUATION SERVICES: *Making IPR Work for SMEs*, Annex B: Best Practice Cases. Directorate General For Enterprise & Industry, European Commission, 2009.

⁹⁵ MICHAEL E. AND ASSOCIATES: *Scoping Study: Report of the Patent Enforcement Project Working Group.-June 16th 2004*, pp. 10 y 11. Disponible en <http://www.patent.gov.uk/about/enforcement/finalreport> (consultado por última vez el 31 de agosto de 2012).

3.3. Condicionados (disponibles y/o contemplados) en los mercados aseguradores actuales. Presentación y crítica

Acabamos de ver que el seguro de patentes es conocido en distintos países. No en todos los casos ofrece las mismas coberturas o la misma estructura de producto.

Con la formalización de cada contrato de seguro se procede a delimitar los riesgos objeto del contrato de seguro a los que las partes se comprometen: una a cubrir, y otra a abonar como prima. Esta delimitación de riesgos cubiertos o coberturas pactadas se sustenta en las ciencias jurídica y actuarial. A continuación vamos a repasar los principales elementos que se encuentran en unas u otras pólizas que actualmente se comercializan, al objeto de identificar cuáles serían los ideales para un producto de introducción en un nuevo mercado como sería el español, y cuáles no resultan adecuados a tal fin⁹⁶.

3.3.1. Riesgos-coberturas

Jurídicamente el riesgo es la causa del seguro que define y confiere carácter a cada ramo asegurador. Es un elemento esencial del contrato de seguro, el evento abstracto e incierto contra cuya materialización garantiza la compañía aseguradora, un hecho futuro, posible, concreto y susceptible de análisis y valoración cuantitativa y cualitativa, tanto en los momentos previos, es decir durante la negociación y formalización del contrato, como en el momento en el que acontezca y en los posteriores de enjuiciamiento y evaluación. La delimitación del riesgo cubierto y su relación con el precio que abona el tomador sobre la base de los cálculos de tarificación de los actuarios, se sitúa no sólo en el núcleo del contrato de seguro, sino también del negocio asegurador.

Aunque las estadísticas fiables sobre el acontecimiento del riesgo en cada ramo son básicas para la delimitación de coberturas y tarificación, en el caso de los DPI no existen bases estadísticas sólidas sobre aspectos muy relevantes para los cálculos actuariales (siniestros, costes medios, etc.). Los aseguradores que operan en el mercado del seguro de DPI son reacios a comunicar información detallada sobre el diseño subyacente a un producto complejo como este, hasta el punto de que en EE.UU. los propios métodos llegan a ser objeto de patente. Por ello la labor de análisis de riesgos cubiertos en los seguros de DPI presenta serias dificultades. Aun así, sobre la base de las pólizas localizadas, de los estudios consultados y de la aplicación de técnicas jurídicas y actuariales de interpretación, podemos afirmar que las coberturas actuales en el ámbito de los seguros DPI se dividen en grandes grupos:

A. Las coberturas de defensa o de asistencia jurídica. Algunas, pero no todas pueden contratarse sobre formularios genéricos.

⁹⁶ Los materiales revisados se han obtenido en muchos casos a través de pólizas disponibles, o trabajos previos que se citan. No obstante, el grueso de los condicionados se han consultado en términos de documentos de trabajo a través de la FUNDACIÓN MAPFRE.

- B. Las coberturas de indemnización de daños y perjuicios, que sólo se contratan sobre condicionados específicos, previas profundas investigaciones individualizadas *ad hoc* o *due diligence*.

Esta distinción en dos grandes categorías resulta fundamental para la propuesta reflejada en el capítulo 2 de este trabajo. Cada una la subdividimos en otros tipos o subtipos. Junto a ellas encontramos una categoría mixta, “C”, conforme a esta tabla 7.

Tabla 7
Tipos de seguros de DPI

<p>A. Asistencia jurídica</p> <ol style="list-style-type: none">1. Frente a la violación de patente del asegurado2. Reconvenciones y contrarreclamaciones3. Fianzas4. Alegación de violación de patente ajena5. Litigios con licenciatarios <p>B. Daños y perjuicios</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daños propios2. Daños a terceros3. Daños a licenciatarios <p>C. Multirriesgo y otras coberturas (coberturas combinadas, D&O; diligencias previas, etc.)</p>

Fuente: Elaboración propia.

Pasamos a describir brevemente cada una de estas coberturas, con dos advertencias previas:

- En primer lugar, que reciben frecuentemente denominaciones distintas en las pólizas, sin por ello perder su naturaleza.
- En que en las pólizas comerciales al uso, cada cobertura se redacta para cubrir riesgos de más de un DPI, y de DPI de distinta naturaleza (patente, derechos de autor, marcas, etc.)⁹⁷.

⁹⁷ Los subscriptores se muestran reacios a facilitar sus condicionados a efectos de estudio. No obstante, hemos tenido acceso parcial a través de previas investigaciones y experiencias, y en las web de subscriptores e intermediarios que se citan en este estudio. A modo de ejemplo LA PLAYA INTELLECTUAL PROPERTY INSURANCE, disponible en http://www.laplaya.co.uk/knowledgebank/Patent_EnforcerTM_Intellectual_Property_Insurance.pdf (consultado por última vez el 1 octubre 2012). SAMIAN Sentinel-Patent Enforcer en <http://www.patent-enforcer.eu/> (consultado por última vez el 20 de octubre de 2012). COMPOSITE” THE COVERHOLDER, disponible en <http://www.composite-legal.com/uploads/files/Intellectual%20Property%20Policy%20Wording.pdf> (consultado por última vez el 20 de mayo de 2012); IPISC disponible en <http://www.patentinsurance.com/> (consultado por última vez el 20

A. Asistencia jurídica

Dentro de este grupo, que corresponde a un seguro de defensa jurídica existen varios tipos riesgos asegurables.

A.1 Defensa frente a la violación de patente propia

Suele conocerse como cobertura *First Party Pursuit* o de ejecución (*enforcement*) o defensa de **afirmación** de la propia patente (nombre con el que vamos a utilizarla en siguientes páginas). Su objeto es proteger los DPI asegurados frente a violaciones ajenas y por tanto, constituye un apoyo fundamental para la innovación⁹⁸. En su formulación las coberturas de afirmación suelen concebirse sobre la base de que el asegurador, una vez aceptada la reclamación del siniestro, se hace cargo de los costes de defensa. No obstante, existe una modalidad conocida como *seguro de cumplimiento de patentes* diseñada también en términos de reembolso⁹⁹.

La cobertura de afirmación se construye sobre la definición de siniestros que consisten en violaciones y amenazas del DPI asegurado, por lo que ofrecen una relativa facilidad para la identificación de los siniestros que cubre. Esta cobertura es el núcleo de todas las pólizas y formularios de contratación genérica de seguros de DPI. Se basa en que los costes de litigio pueden resultar substanciales, hasta prohibitivos para los titulares de DPI, particularmente si deben defenderse frente a gigantes industriales. La gravedad del riesgo de tener que defender de ataques a sus patentes es muy elevada, especialmente si se opera en un nicho de mercado y su producción se basa en uno o varios producto(s) protegido(s) por una(s) patente(s)¹⁰⁰.

de septiembre de 2012); RJ AHMANN COMPANY, disponible en <http://www.rja.com/patent-insurance-intellectual-property-protection-minneapolis-mn/> (consultado por última vez el 20 de septiembre de 2012); CHARLASES MILNES & CO, disponible en <http://www.reactinsurance.com/index.htm> o en determinadas oficinas de patentes como la australiana en <http://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/ip-insurance/> (consultado por última vez el 20 de septiembre de 2012); y el resto de las mencionadas en este trabajo, entre otras. Las coberturas que se detallan a continuación reflejan los aspectos principales y/o comunes del amplio conjunto de materiales revisados.

⁹⁸ Los condicionados modelo que hemos tenido ocasión de verificar cuentan con una sección de *First party pursuit* incluyendo básicamente la cobertura de las reclamaciones del asegurado frente a violaciones de su patente por parte de un tercero en relación con:

- Violación de la patente declarada.
- Amenazas jurídicamente injustificadas de violación, o una situación asimilable (como una comunicación de un tercero al asegurado que dé a entender que la infracción se ha producido o se producirá).
- *Passing off*, incluyendo pero no limitándose a competencia desleal, en relación con la patente declarada.
- Violación de secretos industriales.
- Demandas por reconvenciones.

⁹⁹ AVENTÍN ARROYO, J.A.: "La esencia de la actividad aseguradora y su potencialidad para ofrecer remedios a los innovadores. Experiencias y posibilidades", COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.): *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elzaburu, 2012, pp. 114 y ss.

¹⁰⁰ HABERMAN, M. y HILL, R.: *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, p. 11. Disponible en http://www.hmtreasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf

A.2. Reconvenções y contrarreclamaciones

A los efectos de este trabajo empleamos esta denominación para referirnos a coberturas de asistencia jurídica de defensa frente a acusaciones de terceros. A diferencia de las coberturas *First Party Defense* o de defensa “pura” (infra), el siniestro *Reconvenções y contrarreclamaciones* sólo se activa en situaciones en las cuales, la acción judicial o extrajudicial que conlleva la necesidad del asegurado de defenderse deriva, de una previa acción judicial o extrajudicial de éste para “afirmar” o proteger sus DPI frente a violaciones ajenas o amenazas de violación. Cubre el riesgo de defensa o asistencia jurídica frente a demandas por reconvenção. Constituye una cobertura accesoria de la A1 y puede tener interés en un seguro de apoyo al I+D.

A.3. Fianzas

En esta cobertura, el siniestro se relaciona con la necesidad del titular del DPI asegurado de depositar una fianza o garantía monetaria ante un órgano judicial como consecuencia de un proceso jurisdiccional.

La eventualidad de prestar fianza se materializa típicamente cuando se solicitan medidas cautelares o diligencias preliminares en los litigios relacionados con la cobertura A1, de la que ésta es accesoria.

A.4. Defensa frente a alegación de violación de patente ajena

Esta es una cobertura de defensa o asistencia jurídica del asegurado frente a acusaciones de violaciones de los DPI de un tercero¹⁰¹.

El riesgo soportado por el asegurador está afectado por las consecuencias de que es prácticamente imposible saber *a priori* qué tipo de acusación es susceptible de recibir el asegurado, por lo que esta contratación está sometida a la necesidad de investigaciones individualizadas (sector de operaciones, de productos, ámbito de investigaciones en las que trabaja el asegurado, etc.).

¹⁰¹ Los condicionados modelo a que nos venimos refiriendo se refieren a esta cobertura en su sección *First party defense*, que traduciríamos como defensa pura. Se delimita como cobertura frente a acusaciones de violación como consecuencia de la manipulación/procesos, etc. de un producto declarado en la póliza; o bien acciones que amenacen el disfrute pacífico de los DPI del asegurado (y demandas por reconvenção). Abarca tanto:

- Acusaciones de violación extracontractual, como de acusaciones de haber infringido los acuerdos de licencia suscritos por el asegurado, pero siempre en relación con un producto concreto declarado; cuanto a la defensa frente a acusaciones de denuncia falsa (del asegurado a terceros) y acusaciones de violación de secreto industrial.
- Alcanza también a la defensa frente a acciones que amenacen los derechos de patente del asegurado (DPI declarados), incluyéndose coberturas relativas a acciones de nulidad, rectificación, cancelación, revocación, o solicitudes de modificar el registro; solicitudes de licencia obligatoria, o acciones declarativas interpuestas por terceros para negar una acusación de infracción entre otras, así como litigios sobre la propiedad de la patente por parte de empleados del asegurado. A esta amplia cobertura se añade la interposición de acciones por reconvenção.

A.5. Litigios con licenciarios (y otros contratos)

Es una cobertura de defensa y asistencia jurídica derivadas de incumplimientos contractuales relacionados con los acuerdos declarados en la póliza, entre los que destacan los concluidos sobre licencias de explotación¹⁰².

B. Daños y perjuicios

El conjunto de riesgos relacionados con daños y perjuicios, es decir con el riesgo de que el asegurado vea afectado su patrimonio por el pago de indemnizaciones a terceros en relación con un DPI (propio o ajeno); o a sufrir daños (indemnizaciones a licenciarios, pérdidas de ingresos por la nulidad de la patente, etc.)

La suscripción de este tipo de seguro exige cálculos complejos y datos estadísticos detallados de los que hoy se carece en España. Si bien los condicionados generales consultados aluden a este tipo de eventualidad, lo cierto es que ningún asegurador cubre daños y perjuicios con carácter general sino sobre cálculos *ad hoc*¹⁰³. La prima en este tipo de producto será prohibitiva para las pymes, y las grandes empresas que cuentan con este tipo de coberturas lo consiguen o bien a cambio de primas muy elevadas, o bien (más frecuentemente) a través de instrumentos que combinan el seguro con otros instrumentos financieros o de ingeniería financiera.

Dentro de las coberturas de indemnización vamos a distinguir varios subgrupos, ninguno de los cuales (por el riesgo elevado y aleatoriedad que entrañan) resulta recomendable a efectos de introducir un nuevo sub-ramo asegurador para pymes innovadoras en España.

B.1. Daños propios

Son coberturas por daños en la paralización del negocio, en la recepción de primas por licencias, reestructuración de la línea de producción como consecuencia de otros litigios sobre DPI, etc. Cubre costes elevados y de difícil cuantificación apriorística, como:

¹⁰² En los condicionados consultados (litigios contractuales que incluyen los litigios con licenciarios) se definen como una cobertura de defensa:

- En litigios que inicie el asegurado frente a un tercero por incumplimiento del tercero del deber contractual de abonar royalties y derechos de licencia (que en esta póliza deben ser superiores a tres mensualidades).
- En litigios que interponga el asegurado frente a terceros por incumplimiento de la obligación contractual de estos de mantenerle indemne.

Además se cubre la defensa del asegurado en reclamaciones por las que se les exija abonar derechos de licencia incluidos en un acuerdo declarado. Y por último se cubre la interposición y defensa de las acciones de reconversión en litigios relacionados con los apartados anteriores de esta cobertura.

¹⁰³ Tenemos noticia de que grupos como los antes mencionados PEARL o IMF, ofrecen otro tipo de contratos financieros para cubrir esta eventualidad. MICHAEL EDWARDS AND ASSOCIATES: *Scoping Study: Report of the Patent Enforcement Project Working Group.-June 16th 2004*. Disponible en <http://www.patent.gov.uk/about/enforcement/finalreport> (consultado por última vez el 31 de agosto de 2012).

- Pérdida de ingresos, si como resultado de una acción la patente se declara nula. En estos supuestos la indemnización se calcula en función de los ingresos generados por la patente durante el período en el que estuvo en vigor, y en relación con un período preestablecido de tiempo.
- Interrupción de negocios: se activa la obligación del asegurador cuando el asegurado es objeto de una medida cautelar (por ejemplo una acción de cesación) resultado de una demanda interpuesta en su contra por infracción de patente; o bien como consecuencia de una sentencia o laudo arbitral definitivos. Es decir, cubre la pérdida de ingresos comerciales derivados de la interrupción de la actividad comercial, ventas, etc., durante un período preestablecido de tiempo. La indemnización suele calcularse sobre un período preestablecido de tiempo.
- Pérdida de ingresos por licencias: cubre la pérdida de beneficios, por un período preestablecido de tiempo. Abarca tanto las pérdidas derivadas de medidas cautelares contra el asegurado como contra su licenciario que aquel deba satisfacer; la declaración de nulidad de los DPI en un proceso civil; las pérdidas derivadas de la obligación del asegurado de indemnizar a terceros por infracción de sus DPI; las indemnizaciones derivadas de que el asegurado rescinda el contrato de licencia, cuando tal rescisión sea declarada nula, llegando a cubrirse pérdidas de ingresos por otro tipo de incumplimientos del contrato de licencia por parte del asegurado y por parte del licenciario.
- Pérdidas de I+D: permite el reembolso al asegurado del valor preestablecido declarado en la póliza que incluye costes e inversiones en I+D, cuando se producen determinados hechos descritos en la póliza, por ejemplo, si la patente es declarada nula; o si el asegurado pierde un procedimiento de violación o pierde una sentencia de usurpación de su propia patente o sufre una pérdida de beneficios de los fondos de investigación en productos genéricos¹⁰⁴.
- La pérdida de valor de la cartera de propiedad intelectual: La póliza establece o prevé el abono de un valor pre-establecido en caso de que los DPI del asegurado sean declarados nulos; o de que deba alcanzar un acuerdo respecto a una violación de sus DPI o sea acusado de conducta desleal o uso indebido de patentes.
- Coste de la Reforma, Rehabilitación y Reparación: reembolso del coste real de rediseño, reorganización o eliminación de productos y procedimientos como consecuencia de un litigio de DPI.

B.2 Daños a terceros

Alcanza a daños contractuales y también daños extracontractuales¹⁰⁵. Puede formularse como:

¹⁰⁴ Se referencia en EE.UU. por los invertidos debido a un procedimiento de la Ley sobre comercialización de medicamentos genéricos (Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, o *Hatch-Waxman*) de 1984.

¹⁰⁵ Como ejemplo, en condicionados consultados se plantea esta cobertura para hacer frente:

- Cobertura por daños derivados de incumplimientos contractuales:
 - Será una cobertura de daños que protege al asegurado frente a los daños patrimoniales que pueda verse obligado a satisfacer en términos de abono de indemnizaciones. El origen de la obligación de indemnizar será contractual: un contrato declarado en la póliza en virtud del cual el asegurado se haya comprometido con un tercero a mantenerle indemne frente a acusaciones, sanciones o indemnizaciones sobre un producto declarado; o a defenderle jurídicamente de violaciones de la propiedad industrial declarada que afecten a ese tercero.
- Daños extracontractuales:
 - Cubre las obligaciones de indemnizar a terceros por daños derivados del riesgo de DPI.

B.3 Daños a licenciarios

Protege frente a indemnizaciones que el titular del DPI asegurado se vea obligado a satisfacer al licenciario como consecuencia de circunstancias variadas que van desde la declaración de nulidad de la patente que el licenciario estaba explotando, a otros incumplimientos contractuales distintos de los acuerdos de licencia, etc.

En esta cobertura, el principal objeto asegurado es el contrato de licencia. A efectos de contratación, el asegurador debe analizar no solo las características del DPI sino además los distintos acuerdos de licencia existentes.

C. Pólizas multirriesgo y otras coberturas

Las pólizas y estudios consultados, comercializados actualmente y orientados a la gran empresa, se basan en la posibilidad de cubrir un ámbito muy variado de riesgos con un único contrato. Formalmente, las pólizas incluyen en un mismo condicionado general todas las coberturas mencionadas e incluso alguna más¹⁰⁶. Asocian en una

-
1. Al pago por parte del asegurado a un tercero de indemnizaciones o provisiones de exención de responsabilidad (*hold harmless*) en relación con un “acuerdo declarado” en relación con la infracción por un producto declarado y dentro de los límites parciales de esta cobertura y también.
 2. Indemnizaciones a terceros como consecuencia de acuerdos de indemnizaciones o exenciones (*hold harmless*) del asegurado con terceros en un acuerdo o contrato declarado en la póliza, como consecuencia del cual el asegurado se hubiera comprometido a entablar procedimientos por violaciones de la propiedad industrial declarada dentro del límite o suma asegurada en este concepto.

En algunos condicionados se define con más precisión la figura del “tercero”, o se cubre específicamente las relaciones de licencia. Ver al respecto y a modo de ejemplo “Composite”: *The Coverholder: Composite Legal Expenses*, Suffolk House, Trade Street, Cardiff, CF10 5DT, suscrito por Groupama Insurance Company Limited, Groupama House, 24-26 Minories, London EC3N 1DE. Un modelo de condicionado está disponible en <http://www.composite-legal.com/uploads/files/Intellectual%20Property%20Policy%20Wording.pdf> (consultado por última vez el 20 de mayo de 2012).

¹⁰⁶ Hemos verificado que el mercado frecuentemente se incluyen en un mismo condicionado, sujeto a límites distintos, cada una de las coberturas ofrecidas. Además, en términos objetivos la cobertura abarca multitud de títulos de propiedad industrial e intelectual: marcas, patentes, modelos e incluso secretos industriales.

misma documentación contractual garantías de varios DPI del mismo o de distinto género (patente o patentes, marca o marcas, unos y otros, etc.). Estas circunstancias dotan de gran complejidad a cada una de las pólizas multirriesgo, convirtiéndolas en un producto en absoluto adecuado a efectos de introducción de un seguro de pymes.

- Se ofrecen comercialmente en EE.UU.¹⁰⁷
- Se comercializan como producto de valor añadido para aumentar la posibilidad de éxito comercial o supervivencia después de una sentencia desfavorable, así como para potenciar el atractivo de la cartera tecnológica de las empresas.
- Permiten al asegurado disponer de fondos para financiar su defensa, o bien obtener un reembolso después de recaída sentencia firme, siempre que el proceso se haya iniciado durante la vigencia de la póliza¹⁰⁸.
- De entre las coberturas ofrecidas el asegurado puede elegir las que considere más adecuadas a su riesgo y su capacidad de satisfacer primas o autoseguros.
- Dentro de estas pólizas multirriesgo, pero también asociadas a alguna de las coberturas anteriormente señaladas (A1 a A5 y B1 a B 3), se pueden localizar documentos publicitarios relativos a productos aseguradores que combinan otros riesgos con la coberturas de:
 - “Diligencias o investigaciones preliminares” para permitir al asegurado defenderse de acusaciones de infracción, en lugar de claudicar de inmediato para evitar incurrir en mayores costes como viene siendo habitual en el caso de las pymes, así como para investigar posibles violaciones a la patente propia.
 - Responsabilidad de D&O, o responsabilidad civil de altos dirigentes de las empresas que participan en la violación, ya sea en tanto que víctimas o de infractoras. Cubre siniestros que consistan en daños y responsabilidades exigidas a los dirigentes de las empresas tomadoras, como consecuencia de acusaciones de infracción de DPI¹⁰⁹. Se ofrecen en el mercado norteamericano, el más proclive a este tipo de demandas¹¹⁰.

¹⁰⁷ Un ejemplo de póliza con amplias coberturas multirriesgo y abundantes exclusiones como las señaladas es la Póliza “Composite” The Coverholder: Composite Legal Expenses Suffolk House, Trade Street, Cardiff, CF10 5DT, suscrito por Groupama Insurance Company Limited, Groupama House, pp. 24-26 Minorities, London EC3N 1DE. Un modelo de condicionado está disponible en <http://www.composite-legal.com/uploads/files/Intellectual%20Property%20Policy%20Wording.pdf> (consultado por última vez el 20 de mayo de 2012).

¹⁰⁸ Más información en <http://www.patentinsurance.com>

¹⁰⁹ En el mercado internacional el tratamiento de los riesgos D&O en las pólizas de DPI de empresa no es uniforme. La cobertura D&O no es objeto de estudio en los textos académicos europeos consultados, y se contempla como una exclusión en el articulado algunas pólizas multirriesgo, pero otras incluyen una cobertura específica con suma asegurada independiente para la defensa de los altos ejecutivos sociales frente a acusaciones de infracción de patente ajena.

¹¹⁰ Sobre la jurisprudencia americana de responsabilidad de administradores por infracción de patentes, ver PÉREZ CARRILLO, E.F.: “Responsabilidad de los administradores y altos ejecutivos en caso de violación de patentes por parte de la sociedad mercantil”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, XXIII, año 2002, pp. 223-239.

La complejidad de estas coberturas “*multirriesgo*” que se orientan al mercado norteamericano las hace inadecuadas como fórmula de introducción de un producto asegurador sencillo y relativamente poco costoso orientado a promover la investigación y el recurso a los DPI por parte de las pymes y los investigadores.

3.3.2. Exclusiones

Las pólizas analizadas se redactan sobre la base de coberturas muy amplias y se matizan a través de disposiciones contractuales de exclusión que ajustan el riesgo efectivamente asumido por la aseguradora con la tarificación y rasgos de cada acuerdo concreto. Esto significa que no existe, o no hemos verificado que exista, un listado general de exclusiones comunes a todas las pólizas.

Aun así, es posible señalar algunas contingencias o riesgos que suelen contemplarse como expresamente excluidos en los distintos clausulados.

He aquí un listado de exclusiones que operan en las pólizas consultadas:

- Riesgos en determinadas jurisdicciones (principalmente EE.UU.), en pólizas cuya cobertura geográfica es amplia.
- Daños personales o daños en las cosas, incumplimiento de obligaciones profesionales, o de responsabilidad de administradores y altos ejecutivos (salvo cuando tal cobertura D&O de riesgos de DPI se ha contratado, como veíamos en la Tabla 7, “C”).
- Riesgos relacionados con sectores específicos (nuclear, aviación, etc.).
- Multas y sanciones tributarias.
- Costes judiciales derivados de procesos penales.
- Reclamaciones y sanciones administrativas en el orden de la defensa de la competencia.
- Costes y gastos relacionados con el mantenimiento de la patentes (tasas, etc.)
- Costes no razonables incluidos en el proceso de defensa.
- Costes relacionados con el almacenamiento de información y fallos ya se produzcan con anterioridad o posterioridad al año 2000.
- Daños derivados de riesgos de radiación.

Como puede observarse, se trata de un elenco muy general, propio de pólizas de delimitación amplia, cuyo contenido concreto se perfila en condicionados particulares, *ad hoc*.

3.3.3. Aspectos personales de las experiencias comparadas: asegurados, intermediarios y aseguradoras

Pese a que cada vez está más extendido, el seguro de DPI sigue siendo un tipo de producto asegurador poco conocido. Los operadores de seguros de DPI, y en concreto de seguros de patentes son un grupo reducido:

- Por un lado, los grandes aseguradores y reaseguradores multinacionales como Swiss RE y entidades como IMF de Australia o PEARL de Canadá alcanzan acuerdos aseguradores *ad hoc* sobre la base de *due diligence* o investigaciones individualizadas y acuerdos complejos con grandes empresas titulares de patentes.
- Pocas aseguradoras cubren riesgos destinados a la protección de riesgo derivado de patentes que tienen las pymes innovadoras. Lo hacen a nivel de coberturas de defensa, como hemos verificado: *Samian*, bróker de un sindicato de Lloyds suscribe este tipo de póliza principalmente en Dinamarca. Willis opera en Dinamarca. Allianz y el consorcio Nuremberg, MAT, Mannheimer Holding en Alemania.
- Existen, o han existido consorcios que ofrecen garantías de tipo asegurador de riesgo de litigio de patentes para pymes e inventores individuales como la Asociación de Inventores de Suecia (SIA) sobre acuerdos mutualísticos, o BTG en Reino Unido.

Junto a los aseguradores, el papel de los intermediarios y comercializadores para la contratación de seguros DPI es muy relevante.

- Por ejemplo, en Estados Unidos, la contratación con pymes se desarrolla fundamentalmente a través de intermediarios de seguros en los que suele concurrir la calidad de Agentes de DPI. No existe un amplio abanico de aseguradores que operen en el ámbito del seguro de litigios de pymes.
- Destaca el papel de mediador, como prescriptores o simplemente ofreciendo información de algunas Oficinas Nacionales de Patentes, como la danesa, o la británica; y en el pasado la sueca.

De lo observado en los condicionados manejados, los asegurados en las pólizas DPI pertenecen a grupos diversos:

- Empresas, organizaciones de investigación e individuos titulares de DPI (originarios, adquirentes por venta o cesión, licenciatarios, acreedores hipotecarios, pignoratícios).
- Licenciatarios.
- Sujetos (personas físicas o jurídicas) que en el desarrollo de su actividad consideran que pueden ser objeto de demandas por violación de DPI, sus administradores y ejecutivos.

3.3.4. Aspectos obligacionales e informativos en los formularios al uso (y crítica)

La complejidad del riesgo cubierto, sobre todo en las pólizas multirriesgo, pero también en otras redactadas con una acotación más estricta del riesgo fundamenta la necesidad de utilizar detallados formularios pre-contractuales destinados a identificar el riesgo asegurable. En general estos formularios se conciben como medios de clarificación y de manifestación o “*disclosure*” de datos sobre la base de que todos aquellos que no figuren en la declaración, o cuyos datos resulten erróneos o gravemente incompletos quedan en todo caso excluidos de cobertura¹¹¹.

Datos generales sobre el tomador y/o asegurado

- Identificación.
- Estructura empresarial.
- Fecha de inicio de operaciones.
- Facturación (con desglose de la facturación relacionada con DPI, especificación de la facturación en los últimos 12 meses, y de facturación relacionadas con actividades de I+D/I+D+i, desglose geográfico de zonas de facturación: Europa, América, etc.).
- Datos relativos a captación externa de recursos destinados al I+D.
- Número de trabajadores con desglose del porcentaje o número absoluto de los que se dedican íntegra o parcialmente al I+D.
- Detalles sobre las cláusulas de confidencialidad con los trabajadores, trabajadores que tienen acceso a datos protegidos o confidenciales.

La recopilación, clasificación, gestión y atribución de consecuencias a todos estos datos exige que el asegurador dedique un equipo profesional de expertos al efecto para seleccionar adecuadamente el riesgo.

Derechos de Propiedad Intelectual declarados

De la documentación analizada se deduce que en la fase precontractual, y a lo largo de la vigencia de las pólizas, los aseguradores plantean abundantes preguntas relativas a todo tipo de títulos de DPI, incluso sobre los que no van a ser objeto del seguro.

- Tipo de DPI (patentes, marcas, diseños registrados, etc.) respecto de los que se solicita cobertura.
- Identificación.
- Sector.

¹¹¹ “*Composite*” *The Coverholder: Composite Legal Expenses*, Suffolk House, Trade Street, Cardiff, CF10 5DT, suscrito por Groupama Insurance Company Limited, Groupama House, 24-26 Minories, London EC3N 1DE. Un modelo de condicionado está disponible en <http://www.composite-legal.com/uploads/files/Intellectual%20Property%20Policy%20Wording.pdf> (consultado por última vez el 20 de mayo de 2012).

- Relevancia de los DPI en la facturación del tomador.
- Agente de DPI encargado de las gestiones pertinentes a efectos de solicitud, etc.
- Acuerdos (licencias, cesiones, usufructos, etc.), sobre los DPI en relación con los cuales se solicita el seguro.
- Existencia de otros DPI de titularidad del tomador, o que sean gestionados por el tomador.
- Conflictos o amenazas sobre los DPI que desea asegurar.
- Conocimiento sobre investigaciones realizadas por terceros que puedan afectar al objeto para el que se solicita el seguro.

La petición y valoración de tales datos exige contar con profesionales que los gestionen, y que el equipo responsable de la gestión de estos riesgos por parte de las entidades aseguradoras cuente con expertos en DPI.

Productos afectados por los DPI propios (o potencialmente por DPI ajenos en función de las coberturas contratadas)

En los formularios consultados, el asegurador solicita del tomador/asegurado que identifique a través de datos variados (incluyendo desde las referencias y documentación de la concesión de patentes a catálogos, folletos o prospectos), los derechos y /o productos que desee cubrir en el acuerdo de seguro, y que puedan resultar afectados por DPI propia o ajena. Se exige que manifiesten expresamente los mercados donde se comercializan, particularmente si lo hacen en EE.UU., así como si existen proyectos para extender su comercialización en nuevos territorios en el transcurso de los siguientes 24 meses.

Esta exigencia de abundante documentación es acorde con las amplias coberturas ofrecidas, pero, es excesiva para un producto monorriesgo centrado en la defensa de un DPI que represente un avance innovador. Por el contrario, la gestión de tan abundantes y dispersos datos crea barreras de entrada a nuevos aseguradores.

Acuerdos

Las propuestas analizadas exigen la declaración de acuerdos relacionados con la cobertura del seguro:

- Identificación (licencias exclusivas, otras licencias, arrendamientos, etc.).
- Contenido.
- Valor o valor económico aproximado.
- Cláusulas de indemnización o cláusulas de sanción civil en caso de incumplimiento, tanto si la eventual obligación de indemnizar corresponde al asegurado como si recaería sobre el tercero.

Al igual que en los epígrafes precedentes, la detallada documentación solicitada constituye una carga administrativa importante, y no resulta relevante para seguros de defensa sobre un único DPI identificado, respecto del que se protege su aportación a la innovación a través de la habilitación de fondos para la defensa por parte de su titular.

Sistemas de gestión de riesgo del tomador/asegurado

En este apartado de los formularios se exige describir y dar a conocer si existe algún mecanismo de seguimiento de mercado que permita identificar los riesgos de infracción de los DPI, o de amenazas sobre estos derechos.

Litigios previos o amenazas

En este marco se demandan datos sobre la presencia de litigios o conflictos relacionados con los derechos o acuerdos o productos mencionados en la propuesta.

3.3.5. Aspectos territoriales

La definición del ámbito territorial de cobertura es fundamental en las pólizas de seguros de DPI, dada la naturaleza territorial de estos derechos.

- Las pólizas multirriesgo analizadas se redactan como seguros globales, con posibles exclusiones territoriales de EE.UU., Canadá o Australia.
- No obstante, la práctica danesa, sueca, o francesa muestran que los seguros de litigios de patentes más adecuados para pymes se plantean sobre la base de coberturas nacionales, con posibles ampliaciones a otros países europeos.
- El estudio de *CJA Consultants Ltd.*, de 2006 que no llegó a plasmarse en la práctica concluyó que el ámbito objetivo de cobertura debería ser tanto el de la Patente nacional como el de la Patente europea:
 - La cobertura debería alcanzar el ámbito geográfico de cada Estado Miembro de la Unión Europea donde la Patente es reconocida, en el Estado donde se localice el foro de primera instancia y de apelación.
 - Una cobertura que abarque más de una jurisdicción implica que el asegurador deberá contar con expertos o socios en los distintos territorios, y encarece la gestión del seguro desde la perspectiva del asegurador, que la repercute en los asegurados. No es adecuado para un producto de introducción o presentación en un nuevo mercado

3.3.6. Aspectos temporales

- La cobertura es anual, con renovación, en todos los ejemplos, teóricos y prácticos revisados.

- Todos los ejemplos revisados describen productos contratados sobre la base de la reclamación “*claims made*”.
- El modelo “*claims made*” puro es el más adecuado para un producto de introducción en un nuevo mercado.

3.4. Prima e indemnización

La fijación de la prima y su relación con la indemnización constituyen un elemento esencial del contrato de seguro, tanto en cuanto que constituye la contrapartida central exigible al tomador, como en cuanto que la relación entre prima e indemnización es un elemento técnico fundamental de viabilidad.

- En el caso de los seguros que cubren indemnizaciones, los cálculos de tarificación se realizan sobre bases *ad hoc* y complejos estudios de investigación o *due diligence*, que no son trasladables a pólizas de contratación genérica. Se equilibran con acuerdos sobre primas diferidas calculadas sobre los resultados de los litigios, o con acuerdos en virtud de los cuales el asegurador adquiere intereses en la entidad titular del DPI asegurado, o con una combinación del seguro con acuerdos de ingeniería financiera¹¹².
- En los seguros genéricos, a la luz de los estudios contrastados, la prima de “referencia” se sitúa entre los 300 y los 600 euros (para un producto con cobertura territorial en varios países europeos)¹¹³. Algunos factores pueden permitir su abaratamiento relativo, como que:
 - El tomador sea una empresa que adquiera seguros para varias Patentes relacionadas¹¹⁴.
 - La suma asegurada se combine con tramos de autoseguro y otros instrumentos de reparto de riesgo.
 - El ámbito territorial se limite a un Estado.
 - Se cuente con el apoyo del sector público, ya sea a través de la introducción de seguros obligatorios, como por otras vías a las que aludimos en la última sección del capítulo 2 de este estudio.

¹¹² Patent Enforcement Project UK, 2007. También se deduce de la documentación de Samian sobre su producto Sentinel- Patent Enforcer.

¹¹³ CJA, *A Study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks*, Final Report 2006, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf (consultado por última vez el 21 de septiembre de 2012).

¹¹⁴ SAMIEN Sentinel-Patent Enforcer. Ver <http://www.patent-enforcer.eu/> (consultado por última vez el 20 octubre 2012).

3.4.1. Dificultades para su cálculo y soluciones

3.4.1.1. Selección de riesgos

La experiencia de aseguradores que han ofrecido pólizas de DPI refleja que este sector asegurador muestra más que otros un sistema de selección. Ello implica que los titulares de DPI más proclives a adquirir este seguro son aquellos que se consideran sometidos a un alto nivel de riesgo.

Desde esta perspectiva estarían interesados en la cobertura:

- Aquellos que tienen razones para esperar que los DPI que explotan sean contestados y por tanto que van a incurrir en costes para defenderlos.
- O bien otros que son titulares de derecho que resultan violados con frecuencia, que son objeto de piratería etc.¹¹⁵

Las soluciones frente a los problemas de selección de riesgos estarían en:

- La introducción de un seguro obligatorio.
- O limitar la contratación de seguros sobre patentes que puedan identificarse como patentes de calidad (por ejemplo aquellas que hayan superado un examen previo de sus aportaciones a la innovación y al estado de la técnica aplicable a la industria, como se indica en el anexo 1).

3.4.1.2. Estadísticas fiables

La óptima operatividad del seguro exige contar con estadísticas fiables. En cualquier sector asegurador en el que nos encontremos, (frente a la fórmula propugnada en los citados estudios de *CJA*) el asegurador preferirá que la evaluación exacta del riesgo tenga lugar con anterioridad a la conclusión del contrato. Sin embargo, en algunas modalidades aseguradoras, entre ellas la aquí revisada, esta opción ni es realmente viable, ni técnica o económicamente posible a medio plazo.

Actualmente no existen estadísticas y datos actuariales y de riesgo suficientemente precisos como para saber con exactitud el nivel de prima óptimo. Por lo tanto, a efectos de seguro de patentes, al menos en el momento inicial de la introducción del producto en un mercado concreto, las estadísticas detalladas y fiables habrán de ser complementadas o suplidas por otros datos, variables y análisis disponibles, teniendo en cuenta que:

- La implantación de un seguro de patentes exige que éste sea suficientemente poco costoso como para que el precio no suponga un obstáculo a su contratación. Al mismo tiempo ha de ser suficiente para compensar el riesgo asumido por las aseguradoras.

¹¹⁵ RUTSAERT, J.-M.: *Legal protection insurance, the problems to be solved*. Disponible en ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/patinnova99/docs/3_7_rutsaert.pdf (consultado el 30 de septiembre de 2012).

- Por otro lado, la creación de estas estadísticas está avanzando actualmente, en el marco del Observatorio Europeo contra las violaciones de DPI¹¹⁶, actualmente encuadrado en la OAMI, pero con competencias en todos los DPI, según se explica en el capítulo 2, sección final de este estudio.

3.4.1.3. Soluciones

En muchos tipos de seguros la compañía aseguradora no se hace cargo de todo el riesgo asegurable. A menudo el propio asegurado asume una parte de las consecuencias del siniestro. Así se evitan incrementos desorbitados en las primas, y conflictos de intereses.

A. Cálculo diferido

Esta técnica fue planteada en el estudio de *CJA Consultants* en sus trabajos hechos públicos en 2004 y en 2006¹¹⁷.

Responde a la dificultad de conocer *a priori* qué tipo de infracción o infractor vamos a encontrar en relación con cada patente en concreto; así como al hecho de que incluso si se ha efectuado una evaluación *a priori*, será necesario actualizarla o incluso realizarla de nuevo por cada infracción potencial que se evidencia. En el tipo de seguro europeo de patentes propuesto por *CJA* no tendría lugar una auténtica evaluación del riesgo prácticamente hasta el momento de interposición de la demanda.

El cálculo de la prima se realizaría en dos fases:

- Cálculo genérico del riesgo en el momento de suscribir la póliza, sobre costes de las investigaciones preliminares sobre la patente cuyo riesgo de infracción se pretende analizar.
- Cálculo *ad hoc* del coste del litigio, una vez realizadas las investigaciones preliminares.

El contrato de seguro operaría en un primer momento sobre la base de una mínima prima que se satisfaría en el momento de la contratación. La evaluación del riesgo de costes del litigio propiamente dicho se realiza *ad hoc*, cuando la deman-

¹¹⁶ El sitio web del Observatorio es http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm El Reglamento (EU) nº 386/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo de 19 de abril de 2012 confía a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) las tareas relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la propiedad intelectual.

¹¹⁷ CJA CONSULTANTS LTD: “*The possible introduction of an insurance against costs for litigation in patent cases*”, Final Report 2003, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_en.pdf (consultado por última vez el 22 de septiembre de 2012). *A Study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks*, Final Report 2006, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf (consultado por última vez el 21 de septiembre de 2012). *A study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks. Appendices To The Final Report*. June 2006 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_appendices_en.pdf (consultado por última vez el 21 de septiembre de 2012).

da ya está interpuesta o a punto de serlo. Como consecuencia de esta evaluación, el asegurador estudiaría a través de expertos las características de la infracción alegada, sus efectos sobre la patente en cuestión, y en suma, el nivel de riesgo. Es en este momento cuando el asegurador perfilaría su opinión sobre las posibilidades de éxito en el litigio, recomendaría al asegurado proseguir o retirarse del proceso, y fijaría su propia postura respecto del mismo, es decir, decidiría si está dispuesto a asumir el riesgo del litigio, y a qué precio o prima.

A favor de este sistema puede decirse que:

- Permite a las compañías controlar el nivel de asunción de riesgo una vez que se han realizado investigaciones preliminares.
- El asegurado se beneficia de la cobertura de investigaciones preliminares a cambio de un precio relativamente modesto. Por otra parte, si los expertos independientes encargados de la evaluación aconsejan no proseguir porque las posibilidades de éxito en el litigio del asegurado son escasas, posiblemente la salida más sensata sería desistir del proceso y tratar de llegar a un acuerdo, incluso si esa no fuese la recomendación del asegurador.

En contra:

- No fue aceptado en el sector asegurador¹¹⁸.
- No parece tomar en consideración los efectos sobre las diligencias preliminares que se derivan de la trasposición de la Directiva 2008/48/CE, que facilitan la obtención de pruebas e informaciones por vía judicial, si bien a instancia de parte, y dan lugar a la necesidad de cauciones o fianzas para hacer frente a posibles indemnizaciones.
- Somete la efectividad de la póliza a una elevada aleatoriedad de forma que ni el asegurador conoce con precisión su nivel de exposición, ni el asegurado sabe al contratar si está o no protegido en caso de tener que defender su patente en los tribunales.

B. Reparto de riesgos: coaseguro, franquicias, back-up loading y límites asegurados

Dentro de los distintos sistemas de reparto de riesgos del asegurador con el asegurado entre los más habituales en la práctica contractual aseguradora general encontramos los mecanismos de *Bonus-malus*, el auto seguro, la franquicia, los límites o sumas aseguradas máximas y los incrementos progresivos (*back up loading*).

En los sistemas de *bonus-malus* las primas aumentan con la siniestralidad, y disminuyen en tanto que no se declaran siniestros al amparo de la póliza. Es un método muy utilizado por ejemplo en el sector del seguro automóvil. Permite al asegurado beneficiarse de primas reducidas si mantiene su siniestralidad reducida y minimiza el riesgo

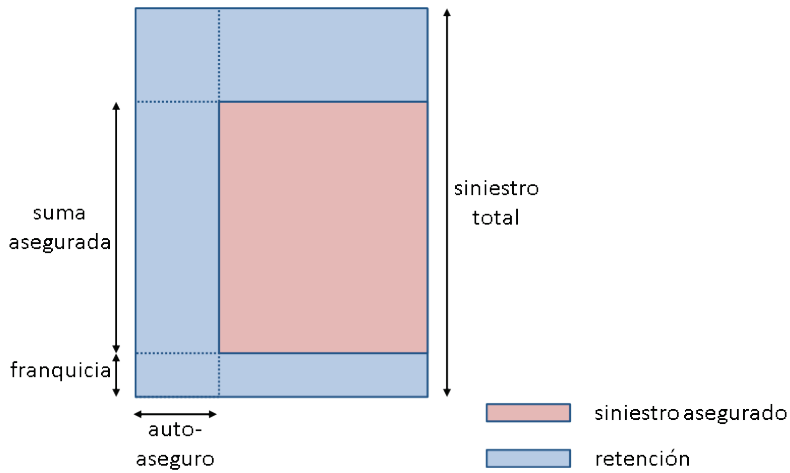
¹¹⁸ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEGAL PROTECTION INSURANCE: *Joint Position Paper of CEA and RIAD on the Final Study on the Feasibility of Possible Insurance Schemes against Patent Litigation Risks*, Bruselas, diciembre 2006, en <http://www.riad-online.net/61.0.html> (consultado por última vez el 25 de enero de 2012).

de conflicto de intereses para la compañía de seguros. Sin embargo, un sistema de *bonus-malus* funciona mejor en el contexto de un seguro obligatorio, porque de otro modo el asegurado rescindiría su seguro después del primer siniestro. Además, como en coberturas de tipo A1-A3 (ver Tabla 7. Tipos de seguros de DPI) es improbable que una misma patente sea objeto de litigios en más de una ocasión por periodo de cobertura, no presenta grandes beneficios en un régimen de seguro facultativo. Incluso en un régimen obligatorio, como la póliza está relacionada con una patente y no con su dueño, el sistema de *bonus-malus* no conlleva necesariamente un comportamiento más prudente del asegurado: incluso cabría que llegase a motivar precisamente lo contrario, por ejemplo si el titular vende su patente a otro dueño más litigioso, que se beneficiaría del *bonus* de su predecesor y podría disfrutar de cierto margen para litigar amparándose en el seguro. Por estos motivos el reparto de riesgos por un sistema de *bonus-malus* parece poco adaptado a un seguro de litigio de patentes del tipo A1-A3.

- Con el autoseguro, el asegurado participa de manera proporcional en la cobertura del riesgo derivado del siniestro. Este mecanismo se emplea en las pólizas de DPI analizadas, si bien, la exposición del asegurado varía desde porcentajes reducidos hasta un 20%. En algunos países se utiliza habitualmente en los seguros de hogar. Sirve al efecto de mantener la siniestralidad en términos reales en tanto que el asegurado es corresponsable con el asegurador del riesgo a lo largo de todo el periodo.
- La franquicia es una cierta suma que el asegurado debe satisfacer antes de que pueda exigir al asegurador el inicio del abono de su indemnización consecuencia del contrato de seguro. El montante de la franquicia depende esencialmente de cada ramo de seguro, y puede variar entre unos cientos de Euros en ramos privados, hasta millones de Euros en ramos industriales. Se utiliza habitualmente en el seguro de automóvil, en el de hogar, salud, responsabilidad civil y contribuye a reducir el número de declaraciones de siniestros que se notifican al asegurador.
- El sistema de contratar un límite o suma asegurada permite la contratación de límites por cada cobertura, o por cada siniestro o acumulables durante un periodo de tiempo, por ejemplo anualmente. Suele propiciar el alcanzar acuerdos ya que el asegurado es consciente que una vez superado el límite de cobertura se hace responsable único del riesgo. Esta cantidad máxima, además de limitar la prestación del asegurador, sirve de base para el cálculo de la prima que ha de satisfacer el tomador del seguro por lo que su fijación no sólo responde al interés del asegurador en limitar su prestación sino también al interés del tomador que podrá establecer como prima la cantidad que consideren razonable pagar.
- Otra posibilidad, interesante en la tarificación del seguro de patentes, es que podría incrementarse con el transcurso del tiempo (*back loaded premium*), es decir, sobre una póliza que se contrata con la solicitud y se va renovando anualmente con la vida de la patente, el precio disminuiría cada año para tener en cuenta que las probabilidades de litigio son más altas al principio de la vida de una patente.

Gráficamente, en general y a modo de ejemplo: En función de la severidad / gravedad de un siniestro, mostramos los montantes respectivos de la retención y de la parte asegurada que puede alcanzarse en un reparto de riesgos equilibrado, en la siguiente gráfica de tarificación 1, relativa al reparto de riesgos.

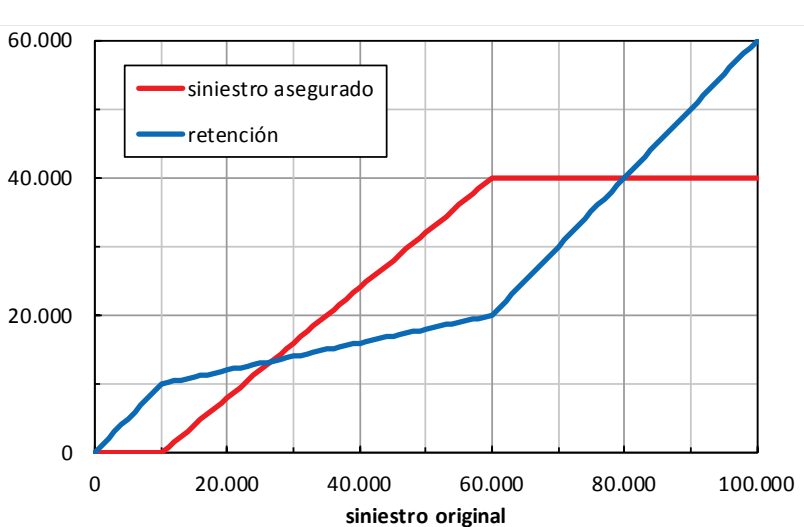
Tabla 8
Reparto de riesgos



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, para que el gráfico resulte fácilmente comprensible (es decir, como ejemplo) usamos una franquicia de 10.000 €, una suma asegurada de 50.000 € y un autoseguro del 20%.

Tabla 9
Siniestros y retenciones



SEGUNDA PARTE PROPUESTA

1. ASPECTOS PRELIMINARES

1.1. Presentación

En esta segunda parte se diseña un tipo de seguro de DPI adaptado para su introducción en España, como instrumento para fomentar la innovación en nuestro país.

El producto que aquí se propone está ideado como un mecanismo coherente con las políticas públicas de innovación de España, y en concreto, para alcanzar los objetivos estratégicos de promoción de la innovación presentes en los más recientes Planes Nacionales de I+D (como el actual **Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016**)¹¹⁹, Líneas Instrumentales de Actuación (LIA), Programas Nacionales (PN), Acciones Estratégicas (AE) y otros documentos de fomento del I+D y de la patente en nuestro país.

La introducción de un seguro de patentes, tal y como aquí se perfila, corresponde a un planteamiento que es también conforme con lo dispuesto en la **Estrategia Europea Europa 2020**, que además, abre nuevas vías para la colaboración del sector privado con los objetivos de I+D que tales documentos señalan (*vid.* anexo 3).

Esta propuesta delimita un producto idóneo para el fomento de la investigación teniendo en cuenta en particular que:

- De los estudios revisados se deduce que la dificultad económica de pymes y “pequeños inventores” para hacer valer sus DPI es una causa importante para que no recurran con suficiente frecuencia a patentar sus invenciones de calidad innovadora e industrial.

¹¹⁹ Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Disponible en la Web del Ministerio de Economía y Competitividad, <http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eea c5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD> (consultado por última vez el 21 de febrero de 2013).

- El seguro de DPI permite dirigir recursos del sector privado asegurador hacia la financiación y garantía de la innovación.

Esta propuesta se basa en la importancia de proteger patentes españolas de calidad, ya sean concedidas con examen previo por la OEPM, o con validez en nuestro país en virtud de lo dispuesto en el CPE y en el PCT (*vid* anexo 1):

- Consiste en introducir *ex novo* para el mercado español un producto asegurador especializado, que en términos genéricos se puede denominar como seguro de DPI, y en términos concretos, SEGURO DE PATENTES-DEFENSA JURÍDICA.
- Se materializa en un producto asegurador novedoso en España, cuya cobertura se delimita en torno a la defensa jurídica (asistencia jurídica) en relación con un único tipo de DPI: la patente. La estructura de los riesgos y eventualidades cubiertos y excluidos se detallan en la sección relativa a coberturas dentro de esta segunda parte.
- Aún con esta importante delimitación inicial, la confluencia de sectores de actividad en los que se desarrolla el I+D que da origen a las patentes; la territorialidad de los derechos de patente, el actual entorno globalizado, la dispersión de riesgos y la carencia de datos actuariales precisos, confieren unos rasgos especiales al producto que se propone.
- El espectro de aseguradores objetivo en nuestro planteamiento es el de la pyme innovadora, así como inventores individuales y grupos universitarios. Por tanto, se ha hecho un especial esfuerzo de simplificación para que el diseño resulte fácilmente comprensible para potenciales tomadores, sin perder el necesario rigor del seguro.

Al diseñar este producto se tiene en cuenta que, una vez superada la etapa inicial de introducción de un producto sencillo, podrán desarrollarse nuevas coberturas.

1.2. Misión

Fortalecer la investigación básica y aplicada en el tejido productivo español, fomentando la incorporación del sector privado a su financiación, articulación, diseño y desarrollo; contribuyendo a incrementar la calidad y aplicabilidad de las patentes en el sistema de ciencia y tecnología español.

1.3. Objetivos

- Fomentar en España la patente de calidad y su aplicación al tejido productivo para superar el *gap* tecnológico español.
- Vincular al sector privado con el objetivo común de innovación.

- Contribuir a la consolidación de las pymes como agentes de innovación.
- Desarrollar un nicho de mercado asegurador.

1.4. **Ámbito**

Frente a la variedad, complejidad y carestía de las distintas propuestas y de los diversos productos que hemos revisado en el capítulo 1 de este trabajo, a efectos de introducción en España de los seguros de DPI, se propone articular un producto relativamente sencillo, sobretodo en su gestión.

Se desarrolla la cobertura que identificamos como la más proclive a favorecer la innovación: la necesidad de las pymes de defenderse frente a “ataques” efectivos o amenazas de violación de sus derechos de patente. Este ámbito podría extenderse de manera limitada a los licenciatarios. Esta cobertura básica está acompañada de ampliaciones recomendadas.

Están excluidas tanto las indemnizaciones de daños y perjuicios, como los riesgos derivados de otros títulos y acuerdos de DPI distintos de la patente con validez en España. No obstante, es posible que con el tiempo, gracias a la experiencia de este primer producto “de pilotaje” y, de forma vinculada a condiciones particulares, puedan incorporarse otras coberturas.

El mercado objetivo inicial de mercado para este producto sería:

- Las pymes.
- Los centros de investigación del sistema español de investigación.
- Los investigadores individuales.

Todo ello sin perjuicio de que otros tomadores pudieran adquirir el producto o negociar adaptaciones *ad hoc*.

1.5. **Partidarios y detractores en potencia**

Los interesados en la contratación de un seguro de patentes en España se encuentran en los siguientes grupos:

- La **sociedad en general y las administraciones públicas**, ya que este producto¹²⁰:

¹²⁰ Sobre el interés social de este tipo de producto ver por todos AVENTÍN ARROYO, J.A.: “La esencia de la actividad aseguradora y su potencialidad para ofrecer remedios a los innovadores. Experiencias y posibilidades”, COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.): *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elzaburu, 2012, pp. 107 y ss.

- Fomenta la productividad de la ciencia.
- Incrementa la difusión de los resultados de la ciencia.
- Incorpora al sector privado en la financiación del I+D+i.
- Las **pymes y los investigadores individuales**: se ven abocados en muchos casos a recurrir al secreto industrial para evitar que, a través de la publicación de la patente, puedan ser objeto de copia o sometidos a litigios torticeros¹²¹. Como ventajas cabría citar las siguientes:
 - Reciben una garantía para la defensa de sus patentes.
 - Pueden liberar sus recursos propios para realizar futuras inversiones.
 - Incrementan la calidad y seguridad de sus patentes mejorando sus posibilidades de atraer inversión de capital riesgo y otras fuentes de financiación.
- Los **aseguradores**. Pueden encontrar un nicho de mercado con gran potencialidad en un sector económico estratégico vinculado a la innovación tecnológica.

En contra de la introducción de este producto, pueden situarse:

- Algunos operadores del mercado asegurador internacional. Podrían preferir mantener sus productos aseguradores en un régimen de semisecreto.
- Grandes empresas tecnológicas y *Patent Trolls*¹²², que gozan de recursos propios, y pueden constituir sociedades cautivas para defenderse protegiéndose a sí mismos, o para “atacar” (incluso espuriamente) a otros inventores¹²³.

1.6. Contratación ¿Seguro obligatorio o voluntario?

El diseño contractual y la tarificación del producto dependen en gran medida de factores clave, como definir si se trata de introducir una cobertura obligatoria o facultativa.

¹²¹ Entre otros, ver CENTRE FOR STRATEGY SERVICES & EVALUATION SERVICES, *Making IPR Work for SMEs*, Annex B: Best Practice Cases. Directorate General For Enterprise & Industry, European Commission, 2009.

¹²² Estudios recientes han evidenciado que el 90% de las demandas interpuestas por Patent Troll se dirigen contra pequeñas empresas. CHIEN, C.V., *Startups and Patent Trolls*, Legal Studies Research Papers Series, Santa Clara University School of Law, Accepted Paper No. 09-12, September 2012. Disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146251

¹²³ CUYPERS, F.: “Seguros de patentes y patentes de seguros: reflexiones y estrategias”, en COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.): *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elzaburu, 2012, pp. 129-126. Explica que la gran empresa suele recurrir a otros instrumentos financieros para cubrir estos riesgos, en particular los relacionados con daños y perjuicios a terceros y/o propios derivados ya sea de violaciones de patentes ajenas, de pérdidas sufridas como consecuencia de la violación de las patentes propias, o incluso, como consecuencia de la declaración de nulidad de esta última (pérdidas de beneficios comerciales, pérdida de ingresos por licencias, etc.).

- Un régimen de contratación obligatorio permite ofrecer precios o primas reducidas por razones de economías de escala, y porque elimina la selección de riesgos por parte de los potenciales tomadores, y contra los intereses de los aseguradores:
 - De plantearse un seguro obligatorio, desde el inicio de su comercialización se contratarían un número considerable de pólizas, por lo que los costes fijos del asegurador (desarrollo de productos, infraestructuras informáticas, mecanismos de gestión, etc.) resultarían inferiores a los que existirían sin obligatoriedad (prorratedos por cada póliza suscrita), y en consecuencia este producto asegurador podría ofrecerse a unos precios relativamente reducidos.
 - Por otra parte, puede predecirse que de introducirse un seguro obligatorio, se incrementase el número o la frecuencia de pleitos de patentes, por simples razones psicológicas. A pesar de ello, esta circunstancia negativa se atempera a través de los mecanismos de reparto de riesgos descritos en el capítulo 1 y desarrollados más adelante en la sección de tarificación de este capítulo 2 así como en el anexo 2.
- En un régimen facultativo o voluntario de contratación de seguros de patentes opera el principio de la selección negativa de riesgos. Esto implica que de todos los tomadores potenciales del producto, los más proclives a adquirirlo serían los asegurados más litigiosos o aquellos que prevean infracciones de sus patentes.

Como ya se ha dicho a lo largo de este estudio, un seguro de patentes orientado a fomentar la investigación por parte de las pyme presenta beneficios para el interés general y su introducción con apoyo público representaría un decisivo posicionamiento gubernamental a favor del I+D. Incluso, si tal soporte no llega a traducirse en un sistema de contratación obligatoria, un seguro orientado a la publicación de patentes de calidad por parte de la pyme española y de los investigadores nacionales **merece apoyo desde el sector público, y lo necesita al menos en unos primeros estadios del lanzamiento del producto**¹²⁴ (*vid infra estrategia*).

¹²⁴ Sobre la conveniencia de que el seguro de patentes cuente con apoyo público, al menos en su fase de lanzamiento ver HABERMAN, M. y HILL, R.: *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, p. 11. Disponible en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf (consultado por última vez el 20 septiembre 2012). También KINGSTON, W.: *Enforcing Small Firms' Patent Rights*, School of Business Studies, Trinity College, Contrato Comisión Europea No. EIMS 98/173: Patent Defence in Europe: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_enforcing_firms_patent_rights.pdf (consultado por última vez el 25 de septiembre de 2012). Referimos aquí a la experiencia del modelo de Dinamarca, paradigma de apoyo eficaz a través de su Oficina de Patentes, incluso siendo el nivel de subvención de "cero" (no existe subvención, sino medidas extra financieras de fomento).

2. DESARROLLO DEL PRODUCTO (CONTRACTUAL Y ACTUARIAL)

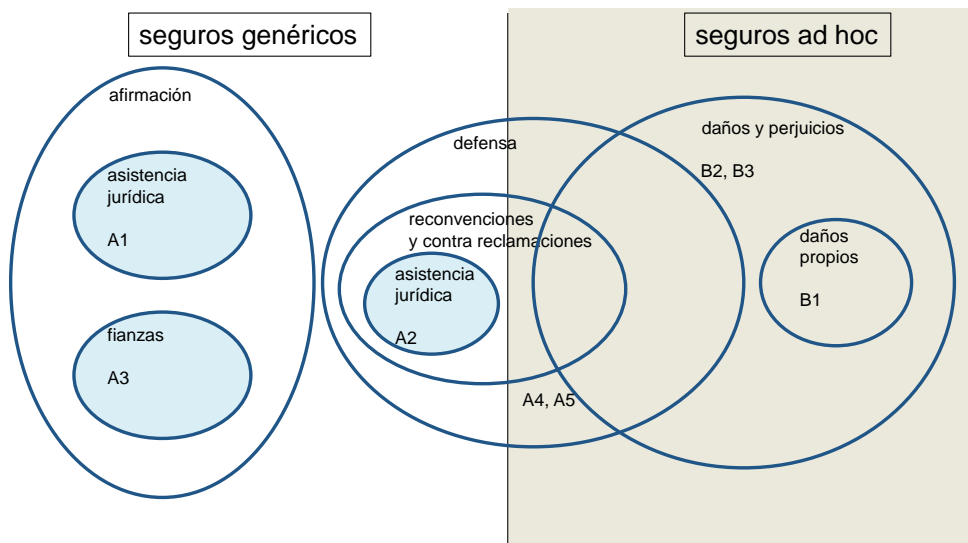
2.1. Aspectos sustanciales

2.1.1. Objeto genérico del seguro (riesgos asegurables)

El objetivo general de introducir un seguro de patentes en España, como el que aquí se diseña consiste en facilitar a los titulares de patentes españolas asistencia jurídica y técnica para afirmar su derecho a disfrutar pacíficamente de sus títulos.

Dentro de este planteamiento general de lo que sería un seguro de DPI, y más concretamente de patentes, cabrían diversas modalidades de seguro, conforme puede verse en la tabla 1.

Tabla 1
Diagramas de coberturas por su idoneidad para la introducción de un seguro de patentes que fomente el I+D en España



Fuente: Elaboración propia.

El objeto “genérico” del seguro o riesgos potencialmente asegurables debe compartir las características intrínsecas del riesgo en todo contrato de seguro: incertidumbre o aleatoriedad, posibilidad de que acontezca, que sea concreto o determinado, lícito, fortuito y susceptible de tener un contenido económico¹²⁵.

¹²⁵ CASTELO MATRÁN, J. y otros: *Diccionario MAPFRE de Seguros*, Madrid, Edición año 2008.

Las modalidades del seguro podrían dividirse en dos grandes grupos. A continuación se realiza una delimitación de cada uno.

- *Seguros genéricos o commodity*. Sección izquierda de la tabla 1. Incluyen la cobertura de riesgos A1, A2 y A3 que se definen aquí. Pueden contratarse con una mínima investigación inicial o precontractual. Precisan una administración y gestión relativamente sencillas, asimilables en algunos aspectos (por ejemplo en el formulario y documentación precontractual) a la contratación de seguros de masa. Implican la asunción, por parte del asegurador, de riesgos contractualmente delimitables con cierta sencillez, incluso en ausencia de estadísticas previas detalladas.
- A1, A2, A3 son riesgos relacionados con la defensa y asistencia jurídicas para hacer valer los DPI propios (y la prestación de fianzas). Pese a su complejidad, es posible realizar una tarificación apriorística de forma que sus costes de gestión puedan delimitarse, haciéndolos viables como producto asegurador para su introducción en España.
 - A1, forman parte de los riesgos de “Asistencia-afirmación” (conocidos en EE.UU. como *First party pursuit*, y traducidos en ocasiones como “seguro de cumplimiento de patentes”¹²⁶). Son riesgos (coberturas) de **asistencia jurídica frente a la violación directa o indirecta o amenaza de violación de la patente propia asegurada**.
 - A2 es el riesgo (y correspondiente cobertura) de defensa jurídica frente a acusaciones de terceros en procesos por reconvención o similares (reconvenciones y contra-reclamaciones) derivados de acciones previas de “afirmación” siempre en relación con la patente asegurada. Se sitúan formalmente dentro del diagrama de *Defensa Pura*, o asistencia jurídica en acciones defensivas frente a acusaciones de terceros, pero sustantivamente, constituyen un producto complementario del seguro de *asistencia-afirmación* pues la necesidad de defenderse se enmarca en la reacción del tercero en un proceso/debate previo tendente a afirmar la patente asegurada, que, como estrategia defensiva ataca al titular de la patente asegurada.
 - A3 es el riesgo (y cobertura) de fianzas que pueden derivar de acciones de defensa (A1) en relación con la patente asegurada. Está situado dentro del diagrama de seguros de *afirmación* porque cubre únicamente las fianzas que el asegurado esté obligado a aportar en el transcurso de los procedimientos de defensa de la patente asegurada frente a ataques o violaciones (por ejemplo si solicita diligencias preliminares, medidas cautelares, etc.).
- *Seguros ad hoc o a la medida*. Gráficamente los hemos localizado en la sección derecha de la Tabla 1. Su contratación exige profundas y complejas investiga-

¹²⁶ AVENTÍN ARROYO, J.A.: “La esencia de la actividad aseguradora y su potencialidad para ofrecer remedios a los innovadores. Experiencias y posibilidades”, en COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.): *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elzaburu, 2012, pp. 107-139. Aborda una descripción del seguro de cumplimiento, si bien lo hace desde una perspectiva de reembolso (ver pp. 115 y 116).

ciones individuales (*due diligence*) generando altos costes de administración y sometiendo al asegurador a la cobertura de riesgos cuyo montante es prácticamente ilimitado y cuya delimitación en el momento de la contratación es difícil y aleatoria.

- A4 y A5 son riesgos (y coberturas) de asistencia jurídica de *defensa pura* (o defensa que no guarda relación directa con la afirmación de una patente asegurada en la póliza). Cubren la defensa frente a acusaciones de terceros de haber violado directa o indirectamente o de amenazar con violar los DPI de estos (por ejemplo a través de las investigaciones que esté realizando el investigador, incluso antes de patentar). Estos riesgos son altamente aleatorios: preverlos antes de que se produzcan exige complejas investigaciones previas a la contratación.
- B1, B2, B3, son riesgos de daños y perjuicios (propios y de terceros) cuya cobertura exige investigaciones *ad hoc* detalladas y específicas de cada caso. Se sitúan también en el recuadro derecho de la Tabla 1). El riesgo en estos casos (daños y perjuicios), además de aleatorio resulta siempre elevado y muy dependiente del sector de actividad, tipo de patente, estado coyuntural del mercado, y de otros factores. Estos riesgos resultan cubiertos por pocas grandes aseguradoras internacionales, como veíamos en el capítulo 1, y se sujetan a contrataciones *ad hoc* sobre formularios y negociaciones detallados. Los costes de gestión de este tipo de cobertura, así como las indemnizaciones derivadas de la materialización del riesgo, son también elevados y difíciles de calcular a priori. Quedan totalmente excluidos como cobertura del producto propuesto de seguro de patentes para su introducción en España.

Dentro de los riesgos asegurables, o posibles coberturas que acabamos de exponer, a los efectos de un producto orientado a ser introducido en el mercado español como complemento de apoyo a la investigación en la pyme, sólo tendría cabida, por los motivos que iremos indicando, una cobertura básica y dos posibles coberturas adicionales accesorias frente a determinados y bien definidos riesgos de infracción de una patente asegurada en cada póliza.

El riesgo cubierto debe constar descrito expresamente en la póliza de conformidad con lo prescrito en el Art 8.3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS)¹²⁷.

2.1.2. Riesgo básico asegurado en la propuesta. Cobertura básica

El riesgo básico cubierto en esta propuesta de seguro de patentes para el fomento de la innovación, se sitúa gráficamente dentro de la zona izquierda de la Tabla 1 (cobertura A1): es el riesgo que cubre los gastos de defensa frente a la violación (o amenaza de violación) de la patente asegurada definida en la póliza, dentro de los límites cuantitativos y temporales pactados.

¹²⁷ FUENTES CAMACHO, V., TAPIA HERMIDA, A.J., FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y TIRADO SUAREZ, F.J.: *Ley de contrato de Seguro*, Aranzadi, 2005.

Resultaría más fácilmente delimitable de existir estadísticas detalladas, aún inexistentes. Pero, aún en ausencia de éstas, constituye un tipo de riesgo que puede ser contratado como “*commodity*” o genérico, sin precisar estudios particularizados costosos. Las fórmulas de cálculo para delimitar esta cobertura se especifican en el anexo 2. Además, la delimitación incluye que sólo se aseguren riesgos relativos a patente española con examen previo (EP), puesto que ofrecen cierta garantía de calidad, lo que reduce la frecuencia y severidad (intensidad) potencial de los siniestros¹²⁸.

El riesgo A1 corresponde a un seguro de defensa o *asistencia* jurídica¹²⁹. Se inserta normativamente en la definición del Seguro de defensa jurídica del art. 76 a) de la LCS “*por el seguro de defensa jurídica, el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro*”. El asegurado, en virtud, entre otros, del art. 76 d) LCS, tiene derecho a la elección de quienes le representen y defiendan, en los términos que se establezca en el contrato, sin estar sujetos a instrucciones¹³⁰.

A efectos de superar la dificultad de contratar abogado/gabinetes expertos en un ámbito tan especializado como es el de defensa de patentes, con el derecho a la libertad de elección, en la sección de gestión del siniestro hemos aportado soluciones, dentro de nuestro diseño de seguro de patentes para la innovación de las pymes.

El siniestro causante del daño puede abarcar, en los términos pactados en la póliza, los procedimientos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

¹²⁸ El solicitante de una patente española puede pedir el examen previo (EP) de su solicitud. El EP es un examen de la suficiencia de la investigación, la novedad y la actividad inventiva del objeto de solicitud de la patente. El EP implica que, en los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier tercero interesado puede presentar una oposición a la concesión de la patente. Además, la OEPM realiza una investigación sobre los aspectos citados (suficiencia de la investigación, novedad, y actividad inventiva). El solicitante puede responder tanto a las oposiciones, como a los comentarios críticos de la OEPM. La patente con EP, al estar sometida a mayor escrutinio que otra, presenta mayores garantías de calidad de la investigación subyacente (carácter innovador y aplicación práctica) y de mayor interés para la innovación. Por ambos motivos un seguro orientado a la promoción de la innovación debe centrarse en ese tipo de patente. Ver también anexo 1.

¹²⁹ El Seguro de Defensa Jurídica suele clasificarse dentro de los seguros primarios contra el nacimiento de una deuda, que se engloban dentro de los seguros de cosas, y al mismo tiempo quedarían englobados en los seguros contra daños. En el Título II de la Ley 50/80, el Seguro de Defensa Jurídica se incluye en los Seguros Contra Daños. Ver OLMOS PILDAÍN, A.: *El Seguro de Defensa Jurídica*, Aranzadi, Elcano, 1997, p. 196.

¹³⁰ Varios los preceptos consagran con carácter general el reconocimiento a la libre elección de abogado y procurador; así, el art. 545.1 y 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto General de la Abogacía, en su art. 7.1, o el Estatuto de los Procuradores de los Tribunales de España hace alusión a este derecho en el art. 4. En el ámbito europeo, el art. 6.3.c) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el art 4.1 de la Directiva 87/344/CEE, de 22 de junio de 1987, del Consejo sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica.

De conformidad con la Ley, el asegurador podría asumir un doble compromiso de reembolso o de prestación. En el producto que aquí diseñamos, asumiría la obligación de prestación directa, para evitar la gravosidad para las pymes y asegurados “económicamente débiles” derivada de la mecánica de los seguros de reembolso (que exigen el adelanto de los honorarios de defensa por parte del asegurado).

A efectos orientativos, se propone la siguiente redacción contractual: “cobertura de defensa-afirmación que cubre la defensa (asesoría jurídica y peritaje, dirección procesal letrada) frente a violaciones, amenazas de violación, sospechas de violación directa o indirecta de la patente asegurada dentro de los límites cualitativos y cuantitativos señalados en la póliza”.

La cobertura A1 abarca la asesoría jurídica y peritaje, costes y honorarios de abogados en juicios y en trámites extrajudiciales (dentro del importe máximo pactado) en relación con la interposición de una serie de acciones judiciales (descritas sucintamente en el anexo 1):

- Acciones civiles incluidas:

1. Cesación de los actos que violen la patente.
2. Indemnización de daños y perjuicios sufridos.
3. Embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho de patente, así como de los medios destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
4. Atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible.
5. Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y en particular la transformación de los objetos o medios embargados o su destrucción cuando esta sea indispensable para impedir la violación de la patente.
6. Publicación de la sentencia condenatoria del infractor mediante anuncios y mediante la notificación a las personas interesadas.
7. Acción de enriquecimiento injusto.

- Acciones penales de defensa de patente.

- Además, la solicitud de diligencias preliminares y cautelares al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Patentes.

Conviene llamar la atención sobre la circunstancia de que la cobertura de asistencia jurídica y técnica defensiva A1 confiere al titular de la patente asegurada una protección **MÁS AMPLIA de lo que supone el concepto legal estricto de violación directa e indirecta de patente** (ver anexo 1), en tanto que esta cobertura protege (defensa) no sólo frente a violaciones propiamente dichas, sino también frente a **amenazas y sospechas de violación directa o indirecta**.

2.1.3. Ampliaciones recomendadas

Para dotar de efectividad mayor al producto, se recomienda la contratación de dos coberturas adicionales. Pese a las carencias en términos informativos y estadísticos de que adolecen los procesos de DPI (como venimos subrayando), también estas coberturas ampliadas permiten una contratación *genérica* y por tanto se encuadran dentro de los cálculos actuariales para la tarificación en esta propuesta:

2.1.3.1. Cobertura de defensa jurídica de las demandas por reconversiones y contra-reclamaciones

Se representa gráficamente en la Tabla 1 (sección izquierda) como “A2”.

Esta cobertura proporciona al titular de la patente asegurada recursos económicos de asistencia letrada para su defensa frente a “ataques de terceros” en acciones interpuestas a modo de reconversión, es decir dentro de un mismo procedimiento interpuesto por el asegurado; y/o en aquellos que se formulen como consecuencia de la afirmación de la patente propia por parte del titular asegurado, cubierto con la cobertura (A1). Son siempre cuestiones litigiosas relacionadas exclusivamente con la patente asegurada. Es decir, no se cubren defensas frente a otras acusaciones (como las descritas en A4/A5) relativas a patentes o productos distintos de los cubiertos en A1.

A modo orientativo puede sugerirse una redacción en estos términos “*Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, quedan también garantizadas: la defensa jurídica frente a demandas de reconversión, indemnización, nulidad, interpuestas en el orden civil, administrativo o penal por un tercero al que el titular de la patente asegurada previamente haya demandado o amenazado con demandar en relación con la violación directa o indirecta por parte de aquel de la patente de este (patente asegurada)*”.

Conviene subrayar que esta cobertura es **MÁS AMPLIA** que una mera cobertura de asistencia jurídica o defensa en acciones de reconversión (en sentido técnico definido en el anexo 4) contra el asegurado. Está incluida en esta cobertura la asistencia o defensa jurídicas en procedimientos en relación con la patente asegurada, cuya causa venga dada por la previa acción defensiva de su patente por parte del asegurado.

2.1.3.2. Fianzas

Representada gráficamente como A.3 en la Tabla 1 (sección izquierda), cubre las fianzas y cauciones que puedan ser exigidas por los tribunales para conceder medidas/diligencias preliminares al juicio declarativo, y/o medidas de aseguramiento de prueba, y/o medidas cautelares.

A modo de ejemplo, puede sugerirse una redacción del siguiente tenor: “*Con el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre que el objeto de la reclamación esté incluido en las coberturas de la póliza, quedan también garantizadas: la constitución de las fianzas judiciales exigidas para*

garantizar los resultados del procedimiento, incluidas (pero no restringidas a) las fianzas impuestas como consecuencia de la solicitud de diligencias preliminares, las ordenadas medidas para garantizar la prueba, y las exigidas en virtud de la solicitud de acciones de cesación”.

Al igual que en las coberturas A1 y A3, la cobertura A2 tiene un ámbito de operatividad amplio.

2.1.4. Exclusiones

La sección de exclusiones, más allá de las cláusulas de delimitación del riesgo, deben contribuir a clarificar más allá de cualquier duda el ámbito de compromiso indemnizatorio del asegurador. Han de constar claramente en la póliza.

2.1.4.1. Con carácter general

1. Se excluyen expresamente los riesgos relativos a defensa de DPI distintos de los relativos a la **patente delimitada en la póliza**:
 - No estarán incluidos en la cobertura ataques a patentes relacionadas, o patentes de la misma familia.
 - En supuestos donde un tercero viole o amenace con violar una patente asegurada y otra no asegurada, la exposición del asegurado se circunscribe a la primera, incluso si el proceso de *afirmación* se plantea conjuntamente respecto de ambas. Esta circunstancia puede obligar a incluir en la póliza, junto a exclusiones expresas, disposiciones de *severabilidad* o de **individualización del riesgo cubierto por el asegurado en un proceso determinado**.
2. Deben quedar excluidas del riesgo cubierto en el producto propuesto todas las coberturas de indemnización de daños y perjuicios frente a terceros, así como la cobertura de daños y perjuicios propios. Esta exclusión se basa en que tales riesgos exigen una investigación *ad hoc* o “*due diligence*” prácticamente individualizada que eleva de forma muy sustancial y prácticamente ilimitada los costes de gestión del seguro. Las altas indemnizaciones derivadas de los litigios de indemnización de daños y perjuicios por violación de patentes frente a terceros no hacen recomendable proponer esta cobertura en un producto de introducción en el mercado español. Para mejor comprensión del ámbito de estas exclusiones, remitiéndonos a la Tabla 1, son los riesgos siguientes:
 - A4 y A5: riesgos de defensa jurídica derivados de litigios de “ataque” o iniciación o interposición de una demanda para defender una investigación o una línea de producción propia. Los hemos llamado *defensa pura* por cuanto se materializan cuando el asegurado debe defenderse frente a acusaciones de terceros en procesos al margen de los de afirmación de la patente propia (A1). Se diferencian del tipo de defensa asegurable (A3) *reconvenciones* y *contra-reclamaciones*, que sí pueden ser objeto de contratación en esta propuesta como cobertura adicional.

- B2 y B3: riesgos de indemnización de daños y perjuicios (incluidos daños derivados de condenas de responsabilidad) a terceros. Se producen como consecuencia de acciones judiciales, o de procedimientos extrajudiciales como consecuencia de los cuales el sujeto asegurado se ve obligado a indemnizar a terceros por los daños derivados de haber invadido o violado sus derechos de DPI.
 - B1: daños y perjuicios propios, derivados por ejemplo de la eventual declaración de nulidad de la patente que incluyen pérdidas de ingresos por licencias, pérdida de ingresos o gastos para replantear una nueva línea de producción.
3. Quedan excluidos con carácter general los actos, interposición de acciones, nombramientos de expertos y abogados, etc., de defensa por parte del asegurado al margen del asegurador. En este caso, tales gastos y desembolsos correrán a cargo exclusivamente del asegurado. A los efectos de dotar de efectividad a esta exclusión, y de facilitar su comprensión por parte del asegurado, más allá de cualquier duda, recomendamos que los cuadros de gestión del siniestro que se incluyen en este estudio se incluyan a modo ilustrativo en la documentación que constituya la póliza.
 4. Se excluyen las reclamaciones efectuadas entre distintos titulares de la patente asegurada, incluso en el caso de que todos ellos figuren como tales titulares en la póliza, es la llamada exclusión *de asegurado contra asegurado*. Esta disposición se orienta a evitar que el asegurador sufra potenciales conflictos de intereses entre asegurados.
 5. Se excluyen, además, las reclamaciones derivadas del régimen de licencias obligatorias basadas en las causas contempladas en el art 86 LP; y las reclamaciones fundadas en actos, que conforme a la LP, no constituyen ni violaciones directas ni indirectas de la patente, ni amenazas de tales violaciones directas o indirectas¹³¹.
 6. Con carácter general se excluyen de manera explícita los litigios preexistentes o en curso y cualquier otra circunstancia conocida antes de la suscripción que

¹³¹ Según el Art. 86 LP serían: Actos privados, realizados sin fines comerciales; Actos realizados con fines experimentales técnicos y científicos, sobre la invención, no “con la invención” para mejorar o para consolidar la regla técnica inventiva en sí misma. En el caso de los medicamentos genéricos quedan comprendidos en esta exclusión los estudios y ensayos realizados para obtener la autorización de comercialización en España o en otro país (cláusula Bolar) DF 2ª Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por la que se modifica el Art 52.1, b) de la LP, limita el derecho de patente frente a la experimentación con fines científicos, excluyendo por completo los que respondieran a fines comerciales. Está plasmada en el art. 52.1,b) de nuestra LP. La preparación de medicamentos por unidad de ejecución en farmacias (la llamada fórmula magistral). El empleo de la invención a bordo de buques de países de la Unión de Paris para la propiedad industrial (cuerpo del buque, máquinas, aparejos, aparatos o restantes accesorios cuando estos buques entren temporal o accidentalmente en aguas españolas; el agotamiento de la patente; el privilegio del agricultor o del ganadero; derecho o derechos de pre uso de un tercero; ejercicio legítimo de los derechos de dependencia de patentes establecidos en el art. 56 LP; la explotación legítima derivada de monopolio legal, respaldado por una ley que confiera al titular de este monopolio el derecho a explotar una invención patentada.

se enmarque dentro de la amplia definición de siniestro que hemos apuntado: violación directa o indirecta, o amenaza de infracción¹³².

7. Quedan también fuera de la cobertura los siniestros habitualmente excluidos en las pólizas de seguros de defensa (siniestros dolosos, etc.).

2.1.4.2. *En relación con la defensa frente a acusaciones de terceros*

La póliza debe redactarse convenientemente al efecto de clarificar cualquier duda sobre la amplitud o extensión de la defensa cubierta. El diseño aquí propuesto de un seguro de defensa de afirmación de la patente propia “*First Party Pursuit*” o **defensa de afirmación de la patente**, solo opera como coberturas de seguro de defensa frente a acusaciones contra el titular de la patente asegurada (“*First Party Defense*”), fianzas, y cuando el titular de la patente asegurada se vea obligado a defenderse en *reconvenciones y contra-reclamaciones* (coberturas A1, A2 y A3) en relación con la patente asegurada. Por tanto se excluye la cobertura de defensa:

- Frente a acusaciones de violación de patente (u otro DPI) por parte de terceros, en relación con trabajos, investigaciones, licencias, etc., del asegurado que no versen directamente sobre la patente asegurada.
- Frente a acusaciones de violación de patente (u otro DPI) por parte de terceros, en relación con trabajos, investigaciones, licencias, etc., del asegurado que, incluso si versan sobre la patente asegurada, no constituyen una reacción de tal tercero frente al inicial “ataque defensivo” de la patente asegurada **cubierto y declarado al asegurador**.

2.1.4.3. *En relación con las fianzas*

Relacionadas con la cobertura A3, se excluyen de cobertura, además de los supuestos derivados de las exclusiones generales, las fianzas que el órgano jurisdiccional pueda imponer como consecuencia de hechos o fundamentos distintos de la solicitud de medidas y diligencias/acciones cubiertas en la sección A1 y en la sección A3.

A modo de ejemplo, estarían excluidas las fianzas impuestas como consecuencia de una acción contra el asegurado en un proceso de nulidad o de indemnización a terceros que no se sitúa dentro de la definición ni de *afirmación*, ni de *reconvenciones y contra-reclamaciones*.

¹³² CUYPERS, F.: “Seguros de patentes y patentes de seguros: reflexiones y estrategias”, en COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.): *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elzaburu, 2012, pp. 129-126. Alerta en p. 122 sobre la dificultad del asegurador para valorar los conocimientos precisos del tomador sobre los conflictos en curso.

2.1.5. Cláusulas de delimitación del objeto asegurado

2.1.5.1. Repartos y reembolsos

Las condiciones generales deben redactarse con cláusulas de delimitación, y disposiciones al efecto de que el asegurador pueda recuperar la indemnización en caso de que el proceso de defensa tenga éxito.

Dentro de las cláusulas contractuales generales deben contemplarse algunas al efecto de:

1. **Delimitación entre riesgos asegurados y no asegurados.** La póliza debe contemplar cláusulas claras de reparto del montante de gastos de defensa en supuestos en los que se plantee una acumulación de acciones que comprenda riesgos cubiertos y riesgos no cubiertos. En la redacción de la póliza, se prestará especial atención a que esta delimitación resulte coherente con la delimitación del riesgo asegurado y con las exclusiones sustantivas, para evitar exposiciones innecesarias del asegurador a través de eventuales interpretaciones judiciales.
2. **Delimitación entre sujetos asegurados y no asegurados.** La póliza establecerá con precisión la metodología de reparto de costes de defensa compartidos entre sujetos asegurados y no asegurados.
3. **Reembolso al asegurador.** En el caso de que, como consecuencia del éxito de una acción cubierta en la póliza, el asegurado obtenga una condena en costas de la parte contraria, o bien una indemnización de los daños sufridos que incluya cantidades suficientes para cubrir total o parcialmente los gastos de defensa que hayan sido aprobados y satisfechos por el asegurador, la póliza debe contemplar el derecho de éste último a recuperar tales reembolsos, bien mediante una subrogación en el derecho del asegurado a cobrar tales sumas directamente del tercero, o bien a través del pago al asegurador.

2.1.5.2. Delimitaciones temporales. Anualidad. Cláusula *claims made*

La vigencia del seguro se inicia con la solicitud¹³³ y opera a través de renovaciones anuales. La contratación se realiza sobre la base "*claims made*". En virtud de ello, y según permite el art 73.2 de la LCS desde 1995 la cobertura se circunscribe a los supuestos en que la reclamación del perjudicado se haga durante el período de vigencia de la póliza (en este caso, anual).

Esta circunstancia impacta delimitando la noción de siniestro en el sentido de que sólo se considerarán como tales las violaciones directas o indirectas, o las amenazas ocurridas y declaradas durante la vigencia de la póliza.

El artículo 73.2 de la Ley de Contrato de Seguro permite la inclusión de 2 tipos de cláusulas limitativas "*claims made*" introducidas (por la ubicación sistemática de este seguro) a través del ramo de la responsabilidad civil:

¹³³ Desde ese momento surge un derecho tutelable, según se indica en el Anexo 1 "*inicial protección provisional*". En cuanto a la prioridad ver anexo 1.

- La de cobertura *post contractum*, que permite coberturas cuando la reclamación se produce dentro de un período determinado pactado, posterior al período de vigencia de la póliza. Dado que el producto que estamos diseñando se contrata anualmente, esta cobertura no resulta adecuada.
- La de cobertura retroactiva, que admite como siniestro las reclamaciones durante la vigencia de la póliza en relación con hechos que pudieron haber ocurrido con anterioridad. Muchas pólizas introducen exclusiones a esta cláusula relativas al hecho de que el asegurado no era conocedor de los hechos causantes. Dado que estamos sugiriendo un seguro anual, con una cobertura amplia de riesgos (incluye amenazas de violación que constituyen siniestros), donde los hechos causantes del riesgo asegurado y por tanto del siniestro pueden ser complejos y de verificación tardía, la cobertura de hechos causantes (violaciones o amenazas de infracción de la patente asegurada) anteriores a la contratación quedará solapada o anulada en virtud de lo dispuesto en el Art. 4 LCS.

2.1.5.3. *Delimitaciones territoriales*

Los cálculos contenidos en este estudio se basan en la defensa de patentes reconocidas en España, ya sean solicitadas ante la OEPM (con examen previo), o ante la OEP con validez en España, o a través del procedimiento PCT (vías expuestas brevemente en el anexo 1).

Cuando estemos ante situaciones de co-titularidad de la patente, o ante patentes derivadas de trabajos de investigación colaborativa con investigadores y/o inventores localizados fuera del territorio español que tengan derechos sobre la patente, esta circunstancia debe ser contemplada en la póliza, a efectos de delimitar con claridad la cobertura territorial, que en este producto se limita a la defensa de la patente española.

2.1.5.4. *Delimitaciones legales y jurisdiccionales*

El ámbito de cobertura queda delimitado a patentes con validez en España y a violaciones:

- Valorables conforme al ordenamiento español.
- Negociadas o resueltas extrajudicialmente conforme a lo previsto en el ordenamiento español.
- Reclamables ante los jueces y tribunales españoles.

2.1.6. **Coberturas no adecuadas para una fase de introducción del producto**

Existen una serie de coberturas alternativas, que no han sido objeto de una tarificación preliminar en este estudio por no considerarse básicas para la introducción del producto en España. No obstante, sobre la base de cálculos *ad hoc* podrían ofrecerse en situaciones puntuales, y porque una vez que el producto se consolide y existan datos actuariales precisos sería posible su implantación. Como veíamos

en el capítulo 1, estos riesgos son cubiertos en la actualidad por grandes empresas innovadoras a través de sociedades filiales “cautivas”, o mediante pólizas especiales contratadas con grandes aseguradoras (frecuentemente complementadas con mecanismos de ingeniería financiera más allá del producto asegurador clásico), pero no son adecuados para una fase de introducción en España ni como instrumento para favorecer el I+D de pymes, son los siguientes:

- Riesgo de defensa frente a oposiciones de la solicitud de patente con examen previo ante la OEPM.
- Riesgo de defensa frente a acusaciones de violación de patente ajena.
- Riesgo de daños (y responsabilidad) derivados de acusaciones de violación de patente ajena.
- Cobertura de daños (y responsabilidad) derivados de acuerdos de licencia.
- Cobertura defensa derivada de acuerdos de licencia.
- Cobertura de responsabilidad civil de administradores y altos ejecutivos (producto asegurador conocido como D&O) consecuencia de acusaciones de violación de patente ajena y /o de acuerdos de licencia.

Estos riesgos han sido contemplados como exclusiones en algunos de los condicionados que citábamos en el capítulo 1, y como tal se mencionaron explícitamente en el producto que se diseña para España en este capítulo. Aun así, hemos querido reiterar en este breve epígrafe que no son aptos para el producto introductorio que se diseña como apoyo a la innovación en la pyme.

2.2. Elementos personales

- De existir un régimen obligatorio, el titular de la patente suscribiría el seguro de forma que el pago de la primera prima se efectuase con el abono de solicitud ante la OEPM/OEP/Oficina receptora al amparo del PCT; o bien con la tasa de mantenimiento del título ante la Oficina correspondiente que lo concede.
- En un modelo de contratación voluntaria (como el aquí propuesto) no se puede vincular de forma necesaria o exclusiva el pago de la prima con la intervención de la OEPM, sin perjuicio de que pueda ser un interesante intermediario, según veremos más adelante.

Los sujetos del contrato son:

2.2.1. Tomadores

Pueden ser tomadores, es decir, parte contratante que suscribe el seguro en nombre propio:

- Las pymes¹³⁴.
- Los investigadores individuales.
- Entidades o instituciones públicas y privadas (Universidades, Centros públicos de Investigación).

Cabe, aunque no es el objetivo principal de esta propuesta, que se generen pólizas colectivas que sean tomadas por consorcios universitarios o empresariales, o incluso por organismos públicos para la promoción del I+D. En todo caso, se recomienda mantener el formulario de la tabla 2, a razón de una patente por solicitud, para reducir costes de administración interna del asegurador.

2.2.2. Asegurados

En la concreta modalidad objeto de nuestro estudio, la posición de asegurado será asumida por los titulares de patentes españolas (Art 1.2 LP) y, excepcionalmente, por licenciatarios exclusivos. Son los sujetos, aludidos en la póliza como tales asegurados, cuyo patrimonio se vería afectado como consecuencia de la necesidad de planear una defensa de su patente.

2.2.3. Intermediarios

El producto propuesto puede canalizarse por las vías habituales de otros ramos industriales (corredores y agentes de seguros). No obstante, dada la especialidad del sector, así como la novedad del producto, se recomienda una colaboración con entidades públicas y /o privadas que operen en el sector de los DPI: desde la propia OEPM, hasta los diversos Agentes de Propiedad Industrial y gabinetes jurídicos especializados podrían participar en su difusión, oferta y comercialización a modo de *prescriptores*.

La prescripción a través de agentes especializados comportará beneficios tanto para el asegurado, en tanto que obtendrá un asesoramiento adecuado a este tipo de producto, cuanto para el asegurador que tendrá más posibilidades de alcanzar una masa relevante de contratos.

2.2.4. Reaseguradores

El seguro de litigio de patentes tal y como aquí se plantea se diseña sobre una suma asegurada máxima relativamente reducida en cuantía. El riesgo no está expuesto a catástrofes, sino que constituye un riesgo típico de frecuencia y no de severidad. Por ello, la solución tradicional de cobertura de reaseguro de cuota proporcional parece la solución más adecuada.

¹³⁴ Cualquier tipo societario puede ser tomador de un seguro de litigio de patente española aquí propuesto, aunque, como el núcleo principal de tomadores objetivo de esta propuesta, son las pymes, que generalmente adoptan la forma societaria de Sociedad de Responsabilidad Limitada, puede predecirse que sea ésta la forma más habitual de tomador.

Esta solución “cuota-parte” es también la más adecuada para pequeños aseguradores, que deseen incorporarse con rapidez a este tipo de nicho de mercado pero carezcan de capital para cumplir sus obligaciones de solvencia.

2.3. Aspectos actuariales

2.3.1. Reservas y provisiones

Como en cualquier otro ramo de seguros, el asegurador debe provisionar reservas para satisfacer los siniestros que acontezcan. A este respecto, la propuesta de un seguro de afirmación, asistencia jurídica o defensa de patentes (*First party pursuit*) no difiere de otros ramos y contiene los componentes siguientes:

- Las reservas para primas aún no devengadas se calculan, como en cualquier otro ramo, mediante procedimientos contables automatizados.
- Las “*case reserves*” o reservas específicas se generan de conformidad con la opinión experta de los administradores de siniestros.
- No es preciso provisionar reservas actuariales IBNYR (*Incurred But Not Yet Reported*) para siniestros acontecidos que aún no han sido notificados al asegurador, dado que nos encontramos ante un tipo de cobertura *claims-made*.
- Las reservas actuariales IBNER (*Incurred But Not Enough Reported*) resultan de un análisis tradicional de estadísticas triangulares de siniestros agregados por años de accidente y años de desarrollo, por ejemplo por el método *Chain Ladder*. Es posible que haya “restituciones”, estas reservas tengan carácter negativo. Sin embargo, durante los primeros años de puesta en el mercado de este producto, como aún se carecerá de bases estadísticas sólidas, resultará prudente que los actuarios provean reservas al límite, es decir hasta la suma asegurada. Esta medida probablemente no afectará de manera significativa el balance de un asegurador de gran tamaño, que se limita a incorporar un ramo a su cartera ya anteriormente diversificada.

2.3.2. Cuestiones prudenciales y de solvencia

Los aspectos prudenciales se rigen por la normativa de “solvencia”, representada en la actualidad por Solvencia I, estando prevista la incorporación en el futuro del proyecto Solvencia II. De ahí que la introducción en España de un seguro de litigios de patentes en sus primeros años deba someterse al régimen de Solvencia I. No obstante, consideraremos ambos regímenes.

- En el contexto de Solvencia I, este producto participará de los requisitos de solvencia por las primas percibidas. En un régimen de contratación facultativa, para un asegurador ya establecido, este volumen de primas previsiblemente no resultará significativo ni influirá en su solvencia empresarial. Incluso si llegase a concertarse un régimen obligatorio limitado a España y a las patentes concedi-

das por la OEPM no encontraríamos, al menos en los primeros años, un volumen de primas muy elevado, dado el nivel aun relativamente reducido de patentes en España que veíamos en el primer capítulo de este estudio, sobre todo si el objeto asegurado se limita a patentes con examen previo. No obstante, si el producto propuesto cumple su misión y objetivos, favoreciendo las actividades de investigación y el incremento de las patentes en España, tales circunstancias repercutirán en la contratación y (previsiblemente) los volúmenes de primas crecerán de manera proporcional al cabo de unos años, cuando el régimen Solvencia II haya entrado en vigor.

- Al amparo de Solvencia II, las empresas que se sirven del “modelo estándar” pueden ver afectada su solvencia. En contraste, las empresas que utilizan un “modelo interno” modelarán la volatilidad añadida a su cartera por los riesgos de la cobertura de litigio de patentes. Además, como en este seguro de patentes, en el diseño propuesto, el riesgo está limitado por los mecanismos de reparto y no resulta expuesto a eventos catastróficos, su contribución a la exigencia de capital de solvencia será probablemente baja.

En resumen podemos afirmar que nos encontramos ante un producto asegurador con una reducida intensidad de exigencia de capital.

2.3.3. Sumas aseguradas

En esta propuesta, conforme queda patente en la Tabla 2, se establecen dos posibles sumas aseguradas máximas (100.000€ y 200.000€) por cada una de las coberturas: la básica y las dos recomendadas. La fijación de estas sumas se vincula a la franquicia (de 5.000€ y 10.000€ respectivamente), teniendo en cuenta los ejercicios de tarificación (ver *infra*), y las fórmulas (anexo 2) que muestran la escasa sensibilidad del producto en relación con la suma asegurada (Tabla 7) y la alta sensibilidad en relación a la franquicia (Tabla 8).

2.4. Aspectos formales, informativos y obligacionales

2.4.1. Fase precontractual

La documentación precontractual que pasa a formar parte de la póliza de seguro debe ser minuciosa, delimitándose con claridad los derechos, productos y acuerdos incluidos en la/s coberturas. No obstante, a los efectos de introducir un nuevo producto en el mercado español, conviene que los formularios utilizados resulten sencillos. Así se reducen al mínimo el esfuerzo del tomador y también los gastos de gestión del asegurador.

2.4.1.1. Solicitud

La propuesta descrita se basa en un modelo de solicitud simple que reduzca dentro de lo posible los gastos de tramitación.

Tabla 2
Modelo de formulario de solicitud

SOLICITANTE			
<input type="checkbox"/> Persona jurídica		<input type="checkbox"/> Persona física	
Nombre:	_____	Nombre y apellido:	_____
CIF:	_____	NIF:	_____
Dirección:	_____	Dirección:	_____
	_____		_____
Email:	_____	Email:	_____
Teléfono:	_____	Teléfono:	_____
Representante:	_____		
PATENTE			
Numero OEPM:	_____	Añade una copia de la patente.	
Sector tecnológico:	_____		
Titular:	_____		
¿Hubo estudio previo?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	Añade una copia del informe.
¿Hubo oposiciones?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	Añade una copia de la documentación.
¿Existen amenazas?	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	Añade una descripción de los asuntos.
COBERTURA			
Fecha de inicio:	_____	Vigencia:	1 año
Cobertura básica:	franquicia:	<input type="checkbox"/> 2.500 €	suma asegurada: <input type="checkbox"/> 100.000 €
		<input type="checkbox"/> 5.000 €	suma asegurada: <input type="checkbox"/> 200.000 €
Ampliación fianzas:		<input type="checkbox"/> si	
Ampliación reconvenções y contra reclamaciones:		<input type="checkbox"/> si	

Fuente: Elaboración propia.

Frente a los complejos formularios a los que aludíamos en el capítulo 1, dado que el tipo de producto propuesto se basa en una comercialización genérica o *commodity*, deben constar únicamente tres tipos de datos (además de las precisiones habituales en el sector asegurador: unidad de la póliza, declaración de veracidad de lo dispuesto en la póliza, sometimiento a jueces y tribunales del Estado español, etc.):

- Datos del solicitante, haciéndose constar si estamos ante una persona física o jurídica, debiéndose en este último caso determinar su representante en relación con la solicitud.
- Datos de la patente, reclamándose junto con su numeración y copia de la misma una declaración en el sentido de que se trata de una concesión de patente con examen previo de la OEPM. A estos efectos resultará equivalente que se trate de una solicitud tramitada a través de la OEP o por la vía Internacional (PCT).
- Datos sobre la cobertura solicitada, señalándose la fecha de inicio de vigencia y los términos cuantitativos del contrato (franquicia y suma asegurada), sobre combinaciones de dos cifras básicas indicadas en cada caso, en línea como se ha explicado en la sección relativa a aspectos actuariales de este capítulo.

2.4.1.2. Gestión de la solicitud

El proceso de gestión precontractual incorporado en esta propuesta es sencillo y se resume gráficamente en la Tabla 3 de la página siguiente.

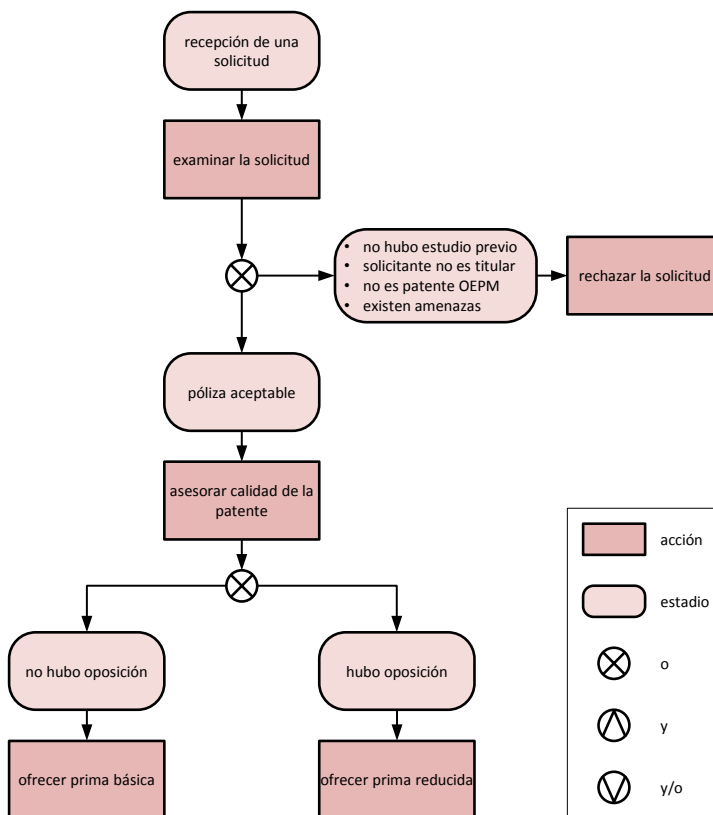
A efectos explicativos, hemos distinguido entre:

- Acciones (examen, evaluación y rechazo de la solicitud u oferta de póliza con indicación de la prima).
- Estadios de la tramitación (presentación de la solicitud, verificación de que la patente se concedió con examen previo, y de si hubo o no oposiciones).

Tras la presentación de la solicitud corresponde al asegurador realizar un examen preliminar para verificar:

- Si la patente respecto de la cual se solicita el seguro fue, en efecto, objeto de un examen previo (EP), o documento equivalente en la OEPM o según el procedimiento PCT. Así se constata el requisito previo para la aceptación del riesgo por parte del asegurador, si el solicitante es el titular de la patente.
- Si en el mencionado procedimiento surgieron oposiciones (ya que esta circunstancia influirá en la fijación de la prima).

Tabla 3
Gestión de la solicitud



Fuente: Elaboración propia.

2.4.2. Fase de vigencia

2.4.2.1. Siniestros

El siniestro es la materialización del riesgo. En el producto asegurador que aquí se diseña consiste en la ocurrencia de algún evento que dé lugar a la necesidad de iniciar algún proceso de defensa jurídica (judicial, prejudicial o extrajudicial) para hacer valer el derecho de patente asegurado.

- En el producto contemplado (**cobertura básica, A1**) veíamos que el riesgo asegurado incluye las violaciones directas e indirectas de la patente asegurada, las amenazas de violación y las sospechas fundadas de violación. Por lo tanto, el siniestro se define en unos términos del orden siguiente: *“Materialización de cualquier violación actual (directa o indirecta), o amenaza de violación de la patente asegurada. Materialización de cualquier sospecha fundada de que se está*

produciendo o está a punto de producirse una violación directa o indirecta de la patente asegurada.”¹³⁵

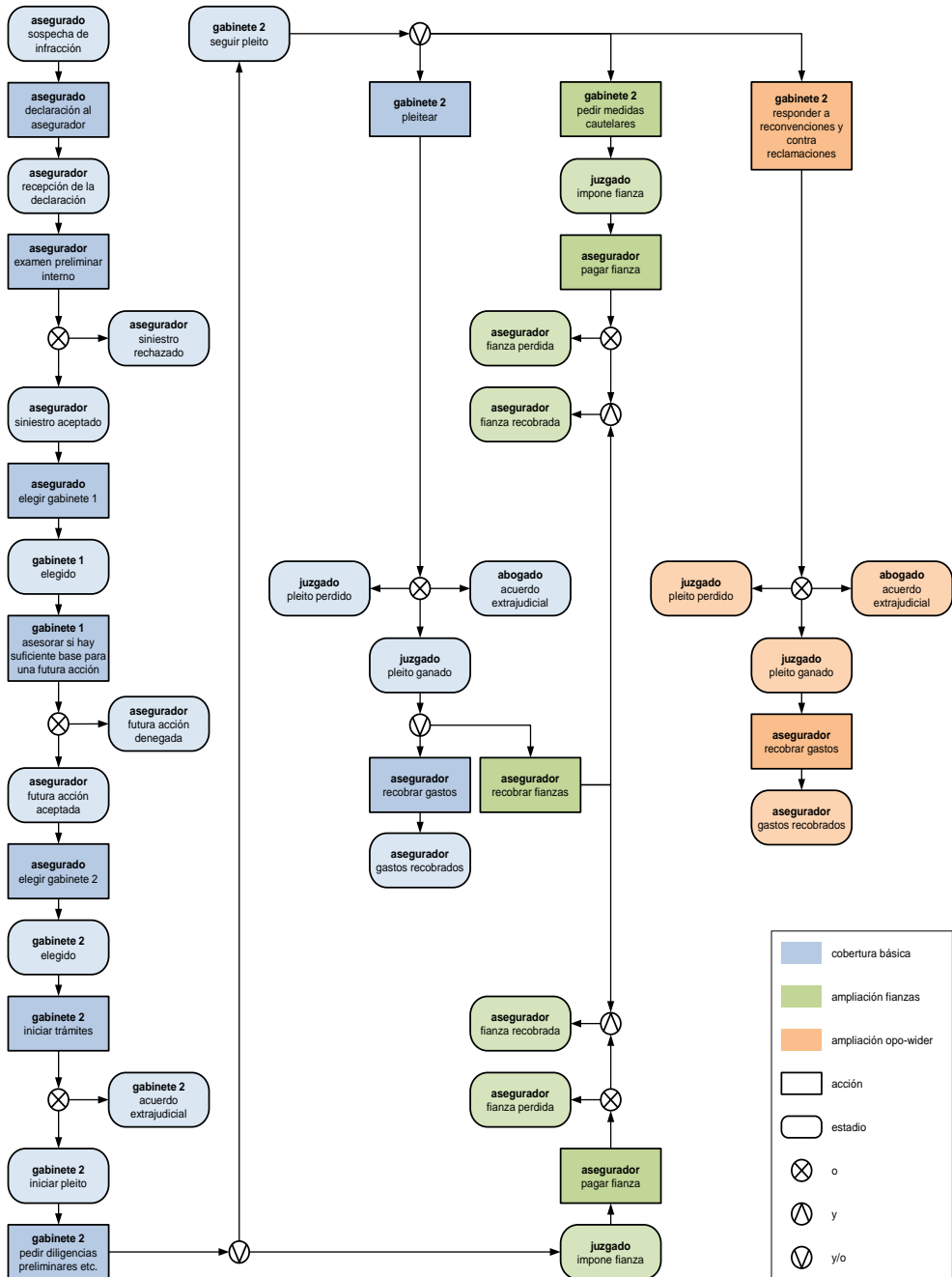
- Por lo que respecta a la **cobertura adicional A2**, el siniestro consiste en la imposición efectiva de fianzas por parte del órgano jurisdiccional competente, como consecuencia o como requisito de la interposición de acciones de defensa de la patente asegurada en la cobertura A1, incluidas las diligencias preliminares y diligencias de salvaguarda de pruebas según lo dispuesto en la Ley de Patentes y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se define en unos términos de este tenor: *Materialización de la imposición de fianzas o garantías pecuniarias por parte del órgano jurisdiccional competente, como consecuencia de la interposición de demandas contra el presunto infractor, en el marco del procedimiento cubierto en la cobertura básica A1, o de la cobertura complementaria A3 de esta póliza.*
- En la cobertura adicional A3, el siniestro consistirá en la interposición de demandas o reclamaciones judiciales y extrajudiciales, o en la materialización de amenazas documentadas de interponer tales demandas y/o reclamaciones (reconvenciones y contra-reclamaciones), contra la patente asegurada, como consecuencia de las acciones derivadas de la cobertura A1 de la póliza.

2.4.2.2. Protocolización/gestión de siniestros

Dentro de la máxima de simplificar los trámites de gestión de este producto sin menoscabo de la eficacia del proceso de verificación de siniestros, el proceso de gestión de siniestros puede resumirse en el siguiente cuadro de protocolización (Tabla 4). En él se contemplan todas las previsible situaciones que puedan seguir al momento en el que el tomador/asegurado tiene conocimiento de la producción de un siniestro. Dado que nos encontramos ante un producto novedoso, **recomendamos que este cuadro de gestión de siniestro forme parte de la documentación de la póliza, a efectos de su conocimiento y comprensión explícitos por parte del asegurado, dotándosele de las formalidades prescritas en el art. 3 de la LCS.**

¹³⁵ A estos efectos, debe hacerse constar en la delimitación del riesgo asegurado y del siniestro, además de en la sección de definiciones de la póliza que: se entiende por **violación directa** cualquier acto de fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio o utilización del producto objeto de la patente o la importación del mismo para alguno de estos fines. Utilización del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de esta utilización cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento sin el consentimiento del titular está prohibido. Cualquier ofrecimiento, introducción en el comercio o utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de este producto para alguno de estos fines, y que se entiende **por violación indirecta** la entrega u ofrecimiento de entregar medios o instrumentos para la puesta en práctica del objeto de la patente o relativos a un elemento esencial de la misma, siempre que el tercero que realiza la entrega o el ofrecimiento de entregar sepa- o que las circunstancias hagan evidente- que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención patentada y están destinados a ella, y que la entrega o la oferta de entrega de los medios se haga a personas no autorizadas para la puesta en práctica de la invención.

Tabla 4
Gestión de siniestros



Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4 de este segundo capítulo:

- A efectos de comprensión hemos distinguido entre “Estadios de la tramitación” y “Acciones” (notificar, elegir gabinete, pago de fianza, pleitear, etc.).
- Se reflejan los tres posibles procesos derivados del riesgo cubierto en la póliza:
 - Gestión del siniestro en la cobertura A1, o reacción frente a la violación de la patente propia (o amenaza o sospecha fundada de que está a punto de producirse).
 - Gestión relacionada con la imposición de fianzas, A2.
 - Gestión relacionada con la reconveniones y contra-reclamaciones A3.

El contenido de la Tabla 4 se explica sucintamente a continuación.

A. Comunicación del siniestro al asegurador y estadios iniciales

Desde el momento en el que el asegurado o el tomador tengan conocimiento, o desde el momento en el que las circunstancias y diligencia exigible hiciesen que hubiera de tener conocimiento de la violación, amenaza o sospecha de violación debe comunicarlo al asegurador por las vías establecidas en la póliza con indicación de las circunstancias y evidencias conocidas y poniendo a disposición del asegurador su plena colaboración para aportar más datos y documentos.

Tras un inicial examen formal de la declaración (vigencia de la póliza, correspondencia de la patente asegurada con la declaración de siniestro, etc.) el asegurador rechazará el siniestro, o bien lo admitirá dando al asegurado la opción de elegir un despacho o gabinete jurídico (**gabinete 1**) de entre una lista propuesta. Este primer gabinete tendrá que evaluar si, a la vista de los testimonios aportados en ese momento por el asegurado, existen bases fundadas para:

- Determinar si se ha producido o no un siniestro cubierto (A1).
- Determinar si existen bases técnicas para la interposición de una acción judicial.

De no existir bases para iniciar un proceso de defensa (por ejemplo por no existir auténticos indicios de violación directa o indirecta, ni amenaza al efecto) el asegurador entenderá que no se ha materializado el riesgo asegurado, es decir, que no ha existido un siniestro y lo comunicará al asegurado. En caso contrario, el asegurador propondrá al asegurado el nombramiento de un nuevo equipo de defensa (**gabinete 2**) de entre la lista de expertos del asegurador. Será el segundo gabinete el encargado de la defensa del titular de la patente asegurada quien, conforme ya indicamos, goza en virtud de lo dispuesto en el art. 76, d) de la LCS de libertad para elegir el equipo que le defienda con libertad y sin seguir instrucciones del asegurador. Para respetar este derecho del asegurado, recomendamos que la lista de gabinetes sea suficientemente amplia, incluyendo a los principales expertos en DPI y patentes de España (que dada la especialización de la materia no constituyen un conjunto inabarcable). Con la diferenciación entre gabinetes 1 y 2, se evitan las consecuencias

de posibles conflictos de interés profesionales, y se garantiza la neutralidad del gabinete 1 encargado de valorar las posibilidades del litigio.

Será el gabinete 2, elegido libremente por el asegurado de entre los expertos presentados por el asegurador, el responsable de iniciar los trámites de afirmación de la patente asegurada, pudiendo procurar acuerdos con el infractor, o bien interponer la acción judicial correspondiente, siguiendo las instrucciones del tomador/asegurado. La responsabilidad del asegurador se circunscribe a los límites cuantitativos y cualitativos dispuestos en la cobertura A1 de la póliza.

B. Pleitos, diligencias preliminares, fianzas

Dentro de la etapa de interposición de reclamaciones, será frecuente que:

- El gabinete 2 recomiende la solicitud de **medidas cautelares y/o de diligencias previas/cautelares** para asegurar pruebas, o para evitar que la violación de la patente agrave el daño al tomador/asegurado. Será habitual que el juez obligue al reclamante a depositar una fianza o garantía (ver anexo 1). De ocurrir así, se materializa el siniestro de la **cobertura A2, que será igualmente notificado al asegurador**.
- El gabinete 2 recomiende la interposición de determinadas acciones que como las de cesación pueden implicar la imposición de fianzas.

De haberse contratado la cobertura A2, el asegurador deberá abonar la fianza dentro de los límites de la suma máxima total pactada y del resto de delimitaciones establecidas en la póliza.

C. Reconvencciones y contra-reclamaciones

Puede ocurrir que, como consecuencia de las acciones judiciales o extrajudiciales de defensa que inicia el titular de la patente asegurada con el apoyo del asegurador, el tercero infractor interponga demandas y acciones contra el titular (acción de nulidad, acción de daños), o bien que amenace (de forma evidenciada en cartas o en otro modo susceptible de documentación) con interponerlas. En estos casos se habrá materializado el siniestro en la cobertura de riesgo **A3**. Esta circunstancia se notificará al asegurador, y corresponde al gabinete 2 responder a esa reclamación o reconvencción y continuar el litigio. En este proceso, el asegurado puede verse sometido también a prestación de fianzas, en cuyo caso remitimos al párrafo anterior.

D. Resultados de los litigios

De obtenerse una sentencia favorable, el demandado, infractor de la patente asegurada deberá cesar en su infracción y además, abonar una indemnización. En virtud de las cláusulas de reembolso al asegurador que señalábamos, el asegurador recuperará las fianzas adelantadas. También podrá recuperar los gastos de defensa sobre la base de la imposición de costas a la parte demandada o bien con cargo a las indemnizaciones impuestas a favor del titular de la patente asegurada.

2.5. Tarificación: cálculo de la suma asegurada, indemnización y prima

2.5.1. Modelo simple

En este trabajo se diseña un producto asegurador de riesgo de patente, sencillo limitado a la asistencia jurídica, con coberturas de asistencia de afirmación, reconvencciones y contra-reclamaciones y fianzas, con una prima única.

Sólo a efectos explicativos se exponen a continuación los cálculos para un hipotético producto obligatorio, pues sirven de primera referencia y resultan particularmente útiles ante la ausencia de estadísticas fiables a efectos de patentes de seguros en España. Este modelo tiene la virtud de constar de pocos parámetros, de forma que puede ajustarse a los escasos datos empíricos existentes.

En esta primera aproximación, se define la prima como el producto de la frecuencia media de un siniestro multiplicado por su intensidad o gravedad (severidad) media. En una posterior aproximación será preciso añadir los costes administrativos (fijos y variables) del seguro y los costes de capital.

En un régimen obligatorio (seguro obligatorio), la frecuencia media de un siniestro se calcula dividiendo la cifra anual de pleitos de patentes en España, entre el número de patentes con validez en España durante este mismo año. Esta aproximación ignora cualquier efecto de diferenciación de las patentes (por ejemplo, la incidencia de la edad de la patente sobre el riesgo de litigio) y puede ser completada en un estadio ulterior, a la vista de futuros datos disponibles, por ejemplo dentro de un modelo lineal generalizado.

En ausencia de estadísticas detalladas sobre pleitos de patentes en España, en el momento inicial, los datos empíricos deberán ser suplidos con aproximaciones o estimaciones basadas en “*expert opinions*” de especialistas en litigios de patentes. Estas opiniones (sobre número de litigios y sobre intensidad o severidad) deberán ser incrementadas con un margen de seguridad que tome en consideración el eventual incremento en el número de litigios que pueda derivarse de la disponibilidad del seguro. Las “*expert opinions*” se apoyan en los estudios, como los reseñados en el capítulo 1 de este estudio, y en la experiencia acumulada de los gabinetes 1 y gabinete 2 (ver tabla 4) que son designados por el asegurado entre la lista de los propuestos por el asegurador para hacerse cargo de los siniestros, y para, previamente aportar datos sobre litigios que se encuentran en su poder (por ejemplo, por haber participado en ellos).

A efectos del actual estudio, nos basamos en las cifras deducidas de los estudios citados en el capítulo 1 del trabajo. Nuestra hipótesis para el cálculo es la siguiente:

- Número de litigios. Partimos de una hipótesis muy conservadora de que esta frecuencia media aumentada sea de 0.3%, es decir que por cada mil patentes en vigor en España, tres serán objeto de litigio.

- Severidad media. Sobre la base de que su montante no resulta afectado por el comportamiento de los asegurados, y por tanto, no es preciso aplicar el índice corrector de margen de seguridad, la gravedad o intensidad media será de 30.000€.

Sobre estas premisas, en ausencia de sistemas de reparto de riesgos, el precio de la cobertura (sin tomar en cuenta los costes) sería de $0,003 \times 30.000 = 90$ € por cada póliza de 1 patente asegurada. En comparación al precio de una patente y los costes de su mantenimiento, la magnitud de prima es reducida.

2.5.2. Modelo con reparto de riesgos

Aplicando mecanismos de reparto de riesgo al supuesto anterior, la prima se reduce aún más. No obstante, para estimar el volumen de esta reducción es preciso conocer el reparto completo de distribución de probabilidades de la intensidad de los siniestros, y no solo su media.

Probablemente se necesitarán unos años de recopilación de datos para conseguir suficiente información para ajustar esta distribución de manera precisa. Mientras tanto, en ausencia de datos de siniestros, usamos dos modelos extremos para modelar la gravedad de los siniestros. Los ajustamos de manera que produzcan la misma severidad mediana. Los modelos “extremos” de siniestros son:

- Siniestros de cola gruesa (*fat tail*), que modelamos con una distribución de Pareto (umbral = 2.500 €, potencia = 1,1). En este modelo existe cierta probabilidad de que ocurran eventos extremos.
- Siniestros de cola fina (*thin tail*), que modelamos con una distribución exponencial (umbral = 0 €, media = 27.500 €). En este modelo es muy improbable que ocurran sucesos extremos.

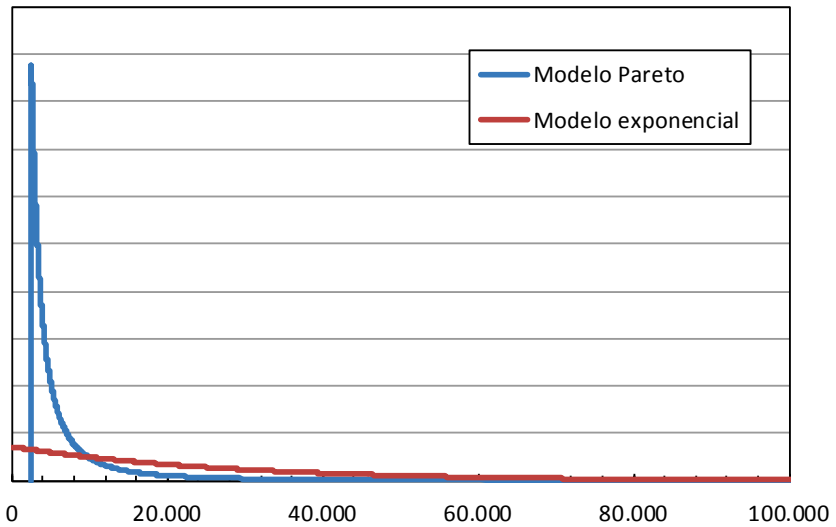
Las fórmulas para calcular las primas en ambos modelos están desarrolladas en el Anexo 2.

Sobre estas bases proyectamos las correspondientes probabilidades medias:

Gráficamente se representan en las tablas siguientes:

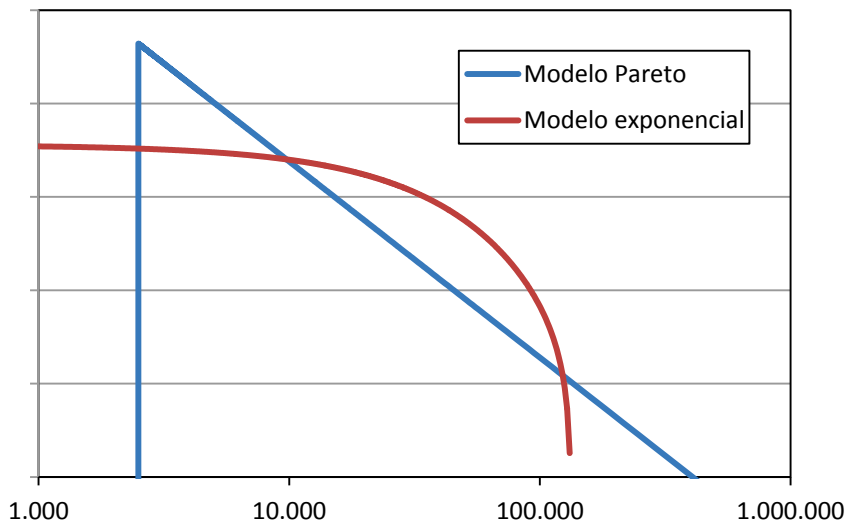
- **Distribuciones de probabilidad Pareto y exponencial observadas en coordenadas lineales y en un gráfico log-log.** La distribución Pareto tiene un umbral de 5.000 € y un potencia de 1.2, lo que resulta en un siniestro medio de 30.000 €. La distribución exponencial se basa también en un siniestro medio de 30.000 €.

Tabla 5
Densidades de probabilidad de los modelos Pareto y exponencial en coordenadas lineales



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6
Densidades de probabilidad de los modelos Pareto y exponencial en coordenadas logarítmicas



Fuente: Elaboración propia.

Aunque ambos modelos produzcan así la misma severidad media de 27.500 €, sus severidades medias después de aplicar los mecanismos de reparto resultan muy diferentes: En el caso de un auto-aseguro de 5%, una franquicia de 5.000 € y una suma asegurada de 200.000 €, obtenemos aproximadamente siniestros asegurados medios de:

- 7.000 € aplicando el modelo Pareto.
- 22.000 € en el modelo exponencial.

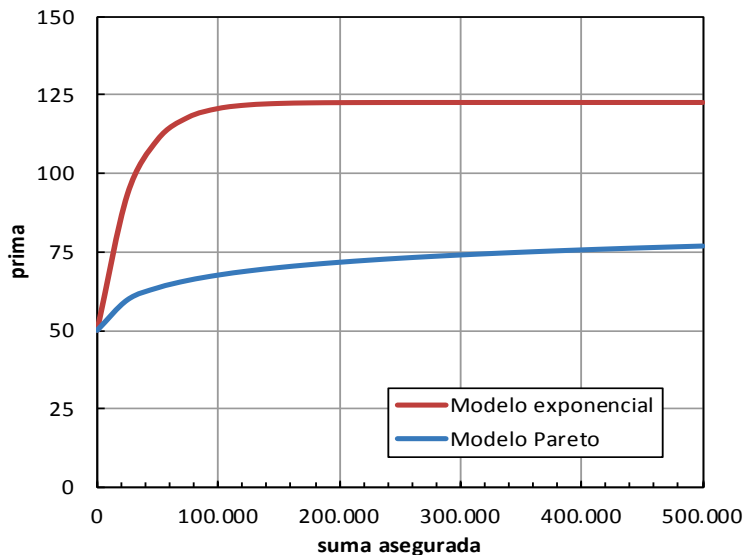
Multiplicando la intensidad del modelo exponencial por nuestra hipótesis de 0,3% de frecuencia, obtenemos una prima pura de riesgo de aproximadamente 60 €. Si multiplicamos esta cifra por un factor 2 para tomar en cuenta también los costes de administración y de capital, llegamos a una prima anual de 120 € por póliza de seguro de una patente.

A continuación se representa la relación entre suma asegurada y prima, correspondiente al tipo de siniestro medio.

Gráficamente se muestra en las tablas siguientes:

- **Primas de ambos modelos en función de la suma asegurada.** El gráfico se basa en una franquicia de 5.000 € y los parámetros precisados en la Tabla 1 del Anexo 2.

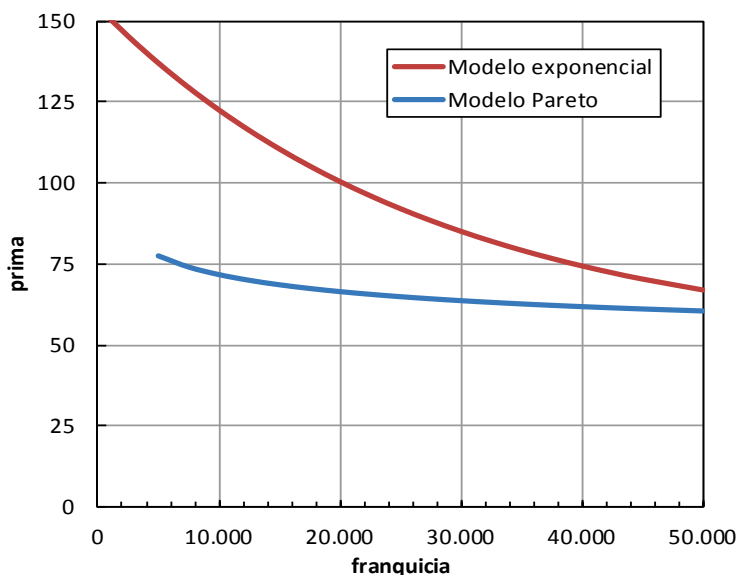
Tabla 7
Primas de los modelos Pareto y exponencial en función de la suma asegurada



Fuente: Elaboración propia.

- **Primas de ambos modelos en función de la franquicia.** El gráfico se basa en una suma asegurada de 200.000 € y los parámetros precisados en la Tabla 1 del Anexo 2.

Tabla 8
Primas de los modelos Pareto y exponencial en función de la franquicia



Fuente: Elaboración propia.

Es evidente que la prima es mucho más sensible a las modificaciones de la franquicia que a las modificaciones de la suma asegurada, un fenómeno usual en todos los ramos de seguro.

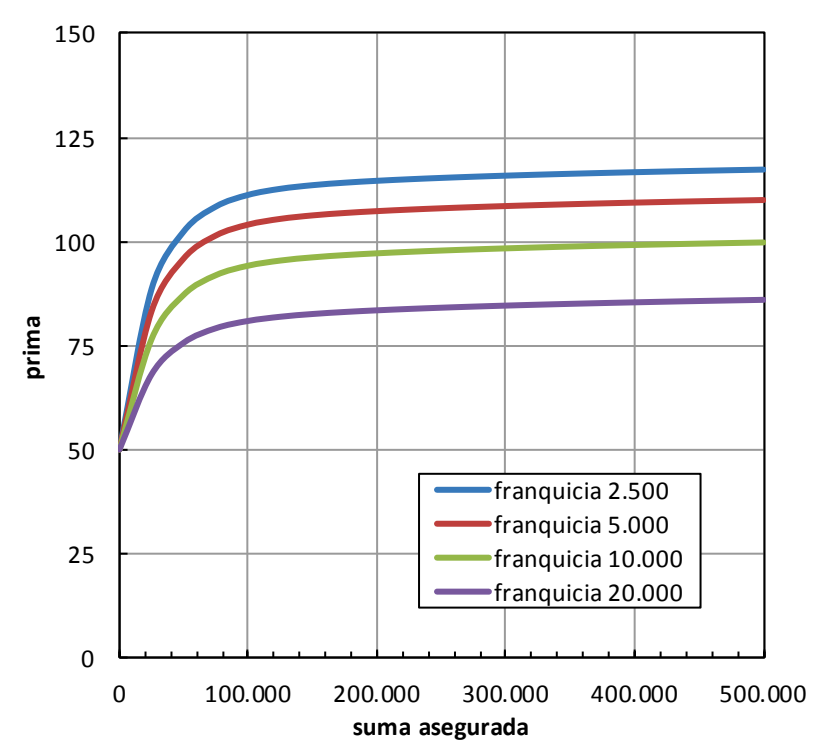
Tabla 9
Primas típicas en € en función de la franquicia y de la suma asegurada

		suma asegurada			
		50.000	100.000	200.000	400.000
Franquicia	2.500	102	111	115	117
	5.000	96	104	107	109
	10.000	87	94	97	99
	20.000	76	81	83	85

Fuente: Elaboración propia.

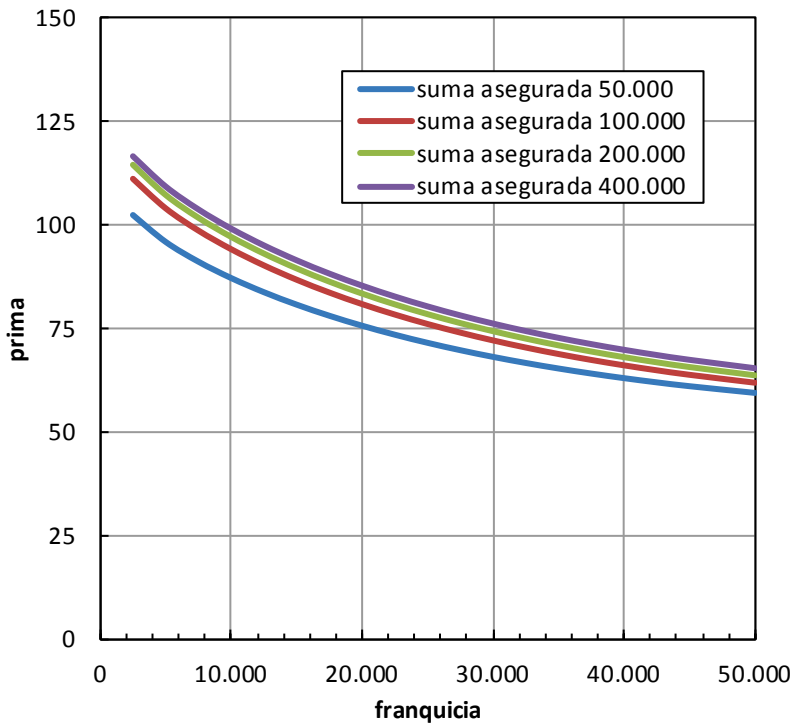
Para facilitar la suscripción, se podría aplicar, al principio, una combinación ponderada al 50% de ambos modelos y basar las primas en una tabla del tipo de la Tabla 9, o bien en un gráfico del tipo indicado en la Tabla 10 o la Tabla 11. Para calcular estas primas típicas usamos los parámetros precisados en la Tabla 1 del Anexo 2.

Tabla 10
Primas típicas en función de la suma asegurada para varias franquicias



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11
Primas típicas en función de la franquicia para varias sumas aseguradas



Fuente: Elaboración propia.

3. ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN VIABLE

La estrategia de introducción en España de un seguro como el aquí descrito se basa en potenciar su carácter instrumental para incrementar la base científica y tecnológica de nuestro país, a través de la incorporación de agentes de innovación como son las pymes y los inventores individuales, para la obtención de patentes de calidad (con examen previo).

Se basa también en subrayar que el asegurador se estará adentrando en una inicial puesta en marcha de un producto piloto, lo que habrá de hacer a su propio coste, como medida de *Responsabilidad Social* es decir, como aportación a la sociedad.

La carga de riesgo empresarial para el asegurador será inferior en el supuesto de que la introducción del producto se hiciese como seguro obligatorio, pero esta

eventualidad es altamente improbable. En cualquier caso, es decir, como seguro voluntario u obligatorio:

- El asegurador que lidere la introducción de este producto estará apostando por una medida de impulso socio económico frente a la crisis.
- El lanzamiento del producto debe contar con el reconocimiento del sector público (y cierto apoyo).

3.1. Aspectos preliminares: necesidad de datos y estadísticas

En el capítulo 1, apuntábamos algunos datos estadísticos sobre patentes con validez en España:

- Pese a ello, hay que destacar que sustancialmente se carece de datos empíricos precisos y de detalle sobre cuestiones que afectan al diseño de un producto asegurador para determinados riesgos derivados de patentes con validez en España. Concretamente, faltan:
 - Datos discriminados del sistema de obtención de la patente española (con o sin examen previo).
 - Datos sobre litigios en primera y segunda instancia relativos a patentes españolas con examen previo.
 - Datos sobre violaciones de patentes con examen previo.
 - Datos sobre demandas de reconvención.
 - Cuantía de indemnizaciones impuestas.
 - Coste medio de los litigios.
 - Cuantía media de las fianzas impuestas.
- La carencia de datos dificulta el diseño y obliga a adoptar una posición conservadora en cuanto a la delimitación de riesgos asegurados¹³⁶.

¹³⁶ El estudio CJA mencionado en el capítulo 1, basó sus estimaciones de primas en datos conseguidos consultando a gabinetes especializados en litigios de patentes por toda Europa (CJA *A study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks. Appendices To The Final Report*. June 2006. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_appendices_en.pdf consultado por última vez el 21 septiembre 2012). Sin embargo, dudamos de la calidad de estos datos, porque la selección de gabinetes consultados resultó sesgada. Simplemente a modo de ejemplo sabemos que no se consultó en España al principal gabinete de expertos en DPI, y es un hecho evidenciado que el sector asegurador no participó en el estudio (Sobre el estudio CJA de 2003 ver HABERMAN M, HILL, R *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, p 35-36 en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf. Sobre el estudio final *INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEGAL PROTECTION INSURANCE* Joint Position Paper of CEA and RIAD on the Final Study on the Feasibility of Possible Insurance Schemes against Patent Litigation Risks, Bruselas, diciembre 2006, en <http://www.riad-online.net/61.0.html> (consultado por última vez el 25 de enero de 2013).

La estrategia de introducción del seguro de patentes en España, orientado a favorecer el I+D debería conseguir apoyos del sector público, al menos para que se elaboren mejores estadísticas de patentes y litigios de patentes.

3.2. Promotor de un seguro de patentes en España

Caben distintas posibilidades teóricas sobre quien puede o debe liderar la introducción de un seguro privado orientado a mejorar el papel competitivo de la investigación en España:

- El promotor de esta idea podría encontrarse en el sector público, dados los beneficios que se generan para el interés común. Conviene señalar que el Art 44.2 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
- El promotor puede ser una entidad privada, en ese caso un potencial suscriptor del riesgo, debe:
 - Ser un asegurador establecido, para disminuir su exposición relativa en términos internos a una nueva especialidad.
 - Contar con una base de estudio técnico que haya tenido en cuenta otras experiencias anteriores y comparadas.
 - Aglutinar intereses para la puesta en marcha del producto: aun manteniendo la necesaria reserva en la fase de análisis de viabilidad, las consultas y búsqueda de “aliados” potenciales en sectores afines es importante.

3.3. Gestión de intereses y misión del producto

La introducción de un producto asegurador- nicho en el que se aúnen circunstancias e intereses que veíamos en el capítulo 1 del trabajo y aquí se retoman por su aplicación concreta a España:

- La innovación constituye un pilar fundamental de la competitividad.
- La calidad de vida se incrementa a través de la innovación.
- Corresponde explorar nuevas vías para potenciar la participación activa del sector privado en el I+D¹³⁷, y en particular en su financiación y garantías.
- Las coberturas aseguradoras contratadas a través de productos *ad hoc*, o de sociedades cautivas no cubren las necesidades de pymes ni de inventores in-

¹³⁷ GOBIERNO DE ESPAÑA-OEPM: *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España 2010-2012*, 2010, p. 2.

dependientes que constituyen el núcleo del tejido productivo nacional¹³⁸, por lo que corresponde diseñar un producto específico.

- El diseño del producto debe completarse con una estrategia constructiva para dotarle de coherencia, proyección y que debe acompañarse de:
 - Una política pública que favorezca las empresas innovadoras.
 - Redes y asociaciones de empresas innovadoras.
 - Universidades que potencien la investigación aplicada.
 - Fomento del papel de los inventores que aporten innovación al tejido productivo.
 - Respeto de los intereses de otros agentes interesados en la innovación (consumidores, inversores, etc.).

3.4. Seguro de litigios para pymes. Contratación. Proyección de crecimiento

Algunos de los análisis expuestos en el capítulo 1 y en particular los trabajos de CJA para la Comisión Europea en 2003 y en 2006 giran en torno a la idea de introducir un seguro de patentes obligatorio. Otros estudios¹³⁹ reconocen la bondad de un seguro obligatorio para las fases iniciales de puesta en el mercado del producto. Aun así existen reticencias a introducir un seguro obligatorio para todos los DPI.

- **De llegar a implantarse el seguro obligatorio, alcanzaría la cobertura básica de seguro de defensa: asistencia-afirmación de patentes con examen previo, que veíamos:**
 - Resulta difícil establecer si tal obligatoriedad puede incorporarse en España con efectos inmediatos.
 - La obligatoriedad “discriminada” sería positiva para fortalecer el recurso a las patentes de calidad que más aportan al I+D (frente a las “triviales”).

3.4.1. Seguro obligatorio (para patentes con examen previo). Proyección de la evolución de primas

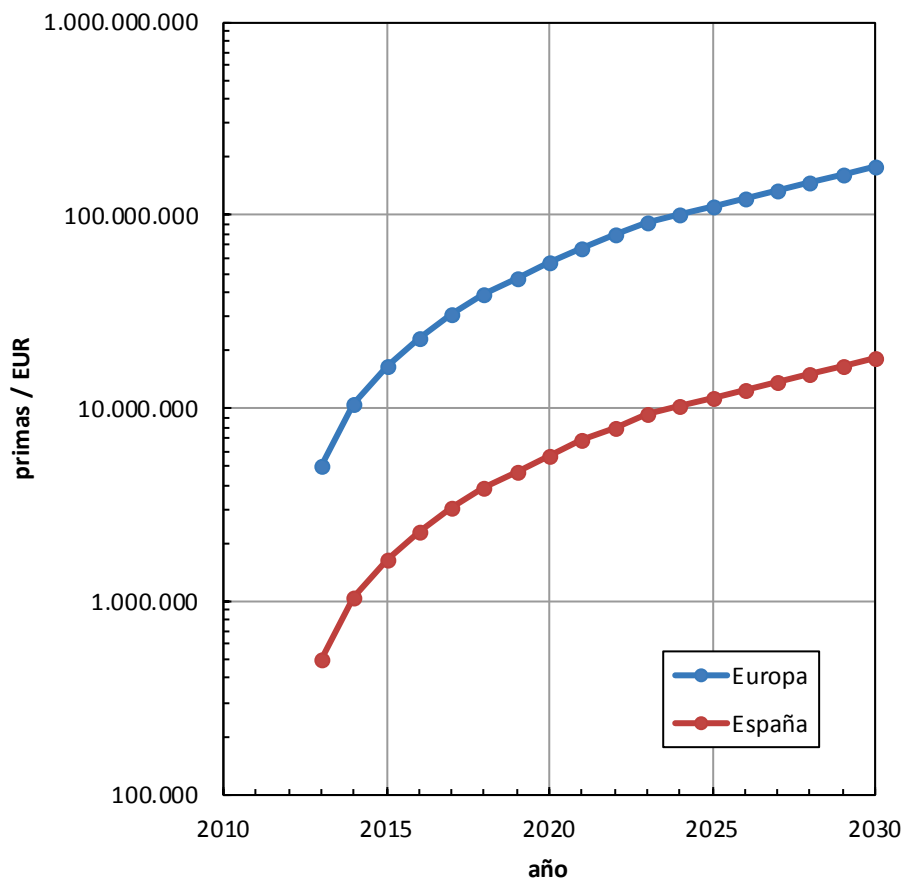
En la Tabla 12 se muestra el incremento del volumen de primas en el caso de contar con un régimen de contratación obligatoria, en el que se asegurasen todas las solicitudes de patentes con Examen Previo (EP):

¹³⁸ GOBIERNO DE ESPAÑA-OEPM: *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España 2010-2012*, 2010, p. 4.

¹³⁹ HABERMAN, M. y HILL, R.: *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, p. 11, disponible en http://www.hm-treasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf (consultado por última vez el 20 de septiembre de 2012). KINGSTON, W.: “*Enforcing Small Firms’ Patent Rights*”, School of Business Studies, Trinity College, Contrato Comisión Europea No. EIMS 98/173: Patent Defence in Europe: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_enforcing_firms_patent_rights.pdf (consultado por última vez el 25 de septiembre de 2012).

- Asumimos una prima anual media de 200 €.
- Un crecimiento anual del número de patentes de 10%.

Tabla 12
Evolución de primas en España y Europa, con seguro obligatorio de patentes



Fuente: Elaboración propia.

3.4.2. Seguro voluntario. Medidas públicas de fomento

En caso de que no fuese posible implantar un seguro obligatorio en España, cualquier proyección de la evolución de primas resulta muy aleatoria, por tanto no se incorpora, como tal, a este trabajo.

Para este supuesto, cabe sugerir en cambio, la adopción de **medidas de fomento** a efectos de potenciar las patentes con EP, y el recurso al aseguramiento. En este

sentido se sugieren posibles actuaciones públicas que con escaso o nulo coste financiero, tendrían una fuerte repercusión para potenciar la patente de calidad, y su protección mediante el seguro privado.

A. Medidas de sensibilización sobre el impacto de las violaciones de DPI e informativas para que el producto sea conocido

Resulta conveniente la adopción de medidas informativas desde el sector público, por ejemplo a través de la OEPM, y /o el Ministerio de Economía e Innovación y /o acuerdos con el Observatorio de Lucha de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual¹⁴⁰ encaminadas a dar a conocer este productor asegurador. Estas medidas, concordes con lo aprobado en la *Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y emprendedores*. (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) incluirían:

- **Campañas de difusión** sobre la posibilidad de asegurar la defensa de patentes con examen previo.
- Menciones en la **Web** de los organismos públicos como la OEPM o el Ministerio de Economía e Innovación (al menos como las que existen en marcha en las correspondientes oficinas de Dinamarca¹⁴¹ y Reino Unido¹⁴²).
- Apoyo para la **organización de congresos, concesión de premios etc.**, relacionados con estudios, empresas y aseguradoras que trabajen, inviertan o pongan en marcha este producto.

B. Medidas económicas y fiscales

Resulta, asimismo conveniente, la incorporación de medidas económicas que permitan que las patentes con examen previo aseguradas sean explícitamente beneficiarias potenciales de las subvenciones y ayudas para:

- Cubrir costes de la prima.
 - Incentivar fiscalmente (a través de ayudas al I+D) la garantía del seguro de patentes.

¹⁴⁰ El sitio web del Observatorio es http://ec.europa.eu/internal_market/ipenforcement/observatory/index_en.htm El Reglamento (EU) nº 386/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo de 19 de abril de 2012 confía a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) las tareas relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la propiedad intelectual, incluida la reunión de representantes de los sectores público y privado y el Observatorio Europeo sobre las vulneraciones de los derechos de la propiedad intelectual. El Reglamento de transferencia se publicó en el DOUE de 16 de mayo de 2012 y entró en vigor el 5 de junio de 2012. Sobre sus últimas reformas en el contexto de la ejecución ver PÉREZ CARRILLO, E.F.: "Lucha contra la piratería. Obtención de pruebas y medidas cautelares: Reflexiones a propósito de las reformas de la Directiva 2004/48/CE, del Observatorio Europeo de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual y del Tratado ACTA", *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, XXXII, 2012, pp. 433-450.

¹⁴¹ OFICINA DANESA DE PATENTES Y MARCAS: <http://www.dkpto.org/>

¹⁴² OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REINO UNIDO: <http://www.ipo.gov.uk/>

C. Medidas legislativas

Podrían orientarse en varias direcciones:

- Introducción de un seguro obligatorio de litigios para las patentes con examen previo.
- Reformas de la legislación civil, penal y procesal al efecto de que las investigaciones de oficio realizadas por agentes policiales y de aduanas sean comunicadas a las víctimas de posibles infracciones de DPI, incluida las patentes; y puestas a su disposición como medios probatorios para incoar acciones civiles y penales de afirmación de sus DPI¹⁴³.

3.5. Instituciones y organismos de apoyo y fomento

3.5.1. Organismos públicos

La intervención de algunos organismos e Instituciones resultaría favorable o incluso necesaria para la introducción con éxito del seguro de patentes diseñado para España. Los enumeramos a continuación, destacando algunas medidas que podrían realizar.

- **Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO**¹⁴⁴
 - Inserción explícita del seguro de patentes en el Plan Nacional de I+D.
 - Vincular el seguro en los Planes y Programas de fomento de la investigación. Por ejemplo:
 - Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Plan Nacional de I+D+i¹⁴⁵).
 - Programas como INGENIO (para aumentar la inversión en I+D y el compromiso del sector privado a este fin¹⁴⁶).

¹⁴³ Desarrollando esta idea, PÉREZ CARRILLO, E.F.: "Lucha contra la piratería. Obtención de pruebas y medidas cautelares: reflexiones a propósito de las reformas de la Directiva 2004/48/CE, del Observatorio Europeo de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual y del Tratado ACTA", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 32, 2011-2012, pp. 433-450.

¹⁴⁴ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: Ver <http://www.idi.mineco.gob.es/>

¹⁴⁵ Este Plan actualmente pendiente de reformulación en el Ministerio de Innovación, es el instrumento de programación con el que cuenta el sistema español de Ciencia, Tecnología y Empresa para la consecución de los objetivos y prioridades de la política de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, según se define en la Ley de la Ciencia y en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). El 7 de octubre de 2011 el Consejo de Ministros acordó prorrogar la vigencia del VI Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 hasta el momento en que el Gobierno apruebe el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, establecido por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

¹⁴⁶ La web del programa Ingenio, dentro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD MINECO es http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnnextoid=7ac0714a6eb70210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es

- **Comisión Intersectorial antifalsificaciones.** En el marco de la actual Estrategia en materia de PI¹⁴⁷ se le han asignado medidas de actuación concretas¹⁴⁸ que beneficiarían la puesta en marcha de un seguro de patentes como el que aquí se diseña, y que podrían complementarse con otras como la creación de “listas negras” de prácticas y empresas que infrinjan habitualmente los DPI, incluidos los de patente.
- **Oficina de Patentes y Marcas,** tanto a nivel institucional como de los profesionales cualificados que las integran¹⁴⁹.
- **Ministerio de Hacienda.** A través de la legislación fiscal, en los términos permitidos por la UE¹⁵⁰, como la libertad de amortización fiscal (Art 11 Texto Refundido Ley Impuesto de Sociedades, TRLIS), deducciones por actividades de I+D+i (Art 35TRLIS)¹⁵¹; otros instrumentos fiscales como el *Patent Box*¹⁵², o diseñando incentivos específicos, destinados de forma concreta a la promoción del producto asegurador.
- **Entidades públicas autonómicas** como en Galicia, el SEGAPI de la Xunta de Galicia (Servicio Gallego de la Promoción de la Propiedad Industrial¹⁵³) que ofrece subsidios para pymes cubre costes de actividades relacionadas con los DPI entre ellos los costes de solicitud de la patente (y otros DPI); o en **Madrid el Consorcio Regional y la Fundación Madri+d para el conocimiento**¹⁵⁴.

¹⁴⁷ *Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y emprendedores.* (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).

¹⁴⁸ *Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y emprendedores.* (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), p. 36, encarga las siguientes funciones, a nivel de estudio:

- Mejora del marco institucional para el avance en la protección de la PI.
- Mejora del marco normativo de la protección de la PI.
- Alineación de las Estadísticas sobre infracciones de PI con las estrategias comunitarias.

¹⁴⁹ Este aspecto ha sido tenido muy en cuenta en términos comparados en Suecia, Dinamarca, Reino Unido.

¹⁵⁰ Art 173 Tratado Funcionamiento de la UE.

¹⁵¹ Importante definición de I+D+i, que se adopta como base en este estudio.

¹⁵² Incentivo fiscal vigente en España y autorizado por la Comisión Europea para favorecer la transferencia de tecnología. Se basa en el Art 23 Texto Refundido Ley Impuesto de Sociedades. Permite la deducción del 50% de los ingresos derivados de cesiones de patentes y otros DPI (venta, licencias y otros acuerdos), siendo posible que la cesión se opere a una sociedad de nueva creación que desarrolle los DPI (Dirección General de Tributos 24/3/2009; CV0578/09 y CV0579/09).

¹⁵³ La Web del Segapi, donde constan sus programas de apoyo a la PI se acceden en <http://economiaeindustria.xunta.es/Servizo-Galego-de-Propiedade-Industrial-SEGAPI>. Algunas experiencias del SEGAPI, como sus subvenciones a los costes de la solicitud de patentes fueron analizados como buenas practicas en RADAUER, A STREICHER, J OHLER F *Benchmarking National and Regional support services for SMEs in the field of intellectual and industrial property*, Pro inno europa Papers, n. 4, 2007.

¹⁵⁴ Madri+d es un Organismo dependiente de la Comunidad de Madrid encargado de ofrecer servicios de innovación tecnológica, investigación y desarrollo. Ver <http://www.madrimasd.org/Empresas/default.asp>

- **El observatorio Europeo de Lucha de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual**¹⁵⁵. El Observatorio Europeo sobre las vulneraciones de los derechos de la propiedad intelectual se creó en abril de 2009 en el marco de la Dirección General de Servicios y Mercado Interior de la Comisión, con el nombre de Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería. Se confió plenamente a la OAMI desde el 5 de junio de 2012. El Reglamento de transferencia exige que las actividades del Observatorio sobre las vulneraciones de los derechos de la Propiedad Intelectual se desarrollen con cargo a los medios presupuestarios propios de la Oficina. Realizan trabajos en las áreas de:
 - Estadísticas.
 - Fomento de “mejores prácticas”.
 - Campañas de sensibilización sobre la importancia de los DPI.
- **El fondo de cooperación de la OAMI**. A raíz de la incorporación del Observatorio de vulneraciones, la sesión plenaria de 28 de septiembre de 2012 aprobó como “proyecto 2” la redacción de un repositorio de violaciones de Propiedad Industrial¹⁵⁶. Este repositorio incluirá la posibilidad de que tanto los titulares de DPI como las autoridades (entre ellas las oficinas nacionales de patentes y marcas) pueden obtener información y enviarla a los titulares objeto de la violación. Este fondo financia varios proyectos entre ellos el *enforcement database*¹⁵⁷ que, a raíz de la incorporación del Observatorio Europeo sobre las vulneraciones de los derechos de la propiedad intelectual, se está ampliando para cubrir también otros DPI incluidas las patentes.

3.5.2. Entidades privadas y profesionales

Dentro de la estrategia de lanzamiento conviene concitar un consenso, y asignar un rol en este producto a ciertos agentes cuya actividad incide de una u otra forma

¹⁵⁵ El sitio web del Observatorio es http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm El Reglamento (EU) n° 386/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo de 19 de abril de 2012 confía a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) las tareas relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la propiedad intelectual, incluida la reunión de representantes de los sectores público y privado y el Observatorio Europeo sobre las vulneraciones de los derechos de la propiedad intelectual. El Reglamento de transferencia se publicó en el DOUE de 16 de mayo de 2012 y entró en vigor el 5 de junio de 2012. Sobre sus últimas reformas en el contexto de la ejecución ver PÉREZ CARRILLO, E.F.: “Lucha contra la piratería. Obtención de pruebas y medidas cautelares: Reflexiones a propósito de las reformas de la Directiva 2004/48/CE, del Observatorio Europeo de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual y del Tratado ACTA”, *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, XXXII, 2012, pp. 433-450.

¹⁵⁶ http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/observatory/meetings/meeting_27-09-2012/04_project%202.pdf

¹⁵⁷ Si bien son instrumentos orientados inicialmente a la vigilancia de la marca comunitaria y el diseño comunitario, a raíz de la incorporación del Observatorio Europeo sobre las vulneraciones de los derechos de la propiedad intelectual se está ampliando la base de investigación para cubrir también otros DPI incluidas las patentes.

sobre la propiedad industrial, y que podrían difundir información o incluso prescribir el producto:

- Agentes/Abogados de DPI, en tanto que concededores y en parte responsables del sector.
- Empresas y asociaciones de empresas innovadoras¹⁵⁸.
- Universidades y Centros de Investigación, y sus servicios de gestión de DPI¹⁵⁹.
- Entidades de capital riesgo de inversión en pymes innovadoras.
- Medios de comunicación y redes sociales: pueden ser medios de difusión de conocimiento sobre DPI y violaciones, en el sentido que ya se contempla en la *Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y emprendedores*. (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

3.6. Distribución

Los canales de distribución de un nuevo seguro de litigios de patente en España dependerán de manera esencial del tipo de régimen: obligatorio o voluntario con el que se contrate. Además pueden distinguirse los canales tradicionales, propios de los productos de seguros como agentes y corredores; de otras vías específicas para un seguro sobre riesgos tan específicos como los derivados de DPI.

3.6.1. Canales “tradicionales” de distribución

Los mediadores de seguros que constituyen las vías tradicionales de distribución deberán participar en la comercialización en función de los imperativos legales¹⁶⁰. Aun así, la experiencia de seguros de litigio de patentes en otros países indica que estos canales tradicionales de distribución de seguros (corredores, agentes) no resultan los más adecuados para vender este tipo de pólizas pues carecen de experiencia sobre los mecanismos de las patentes, y por tanto:

¹⁵⁸ Informes como Kingston (2000) y experiencias como la descrita en Suecia se basan en este factor, si bien planteando a las propias asociaciones como financiadores del producto. KINGSTON, W.: “*Enforcing Small Firms’ Patent Rights*”, School of Business Studies, Trinity College, contrato Comisión Europea No. EIMS 98/173: Patent Defence in Europe: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_enforcing_firms_patent_rights.pdf (consultado por última vez el 25 de enero de 2013).

¹⁵⁹ Estos centros son originadores de un relevante porcentaje de patentes. La creciente relevancia curricular de la patente frente a otros DPI refuerza el peso específico de las Universidades como interesadas en un potencial seguro de patentes.

¹⁶⁰ Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. Regula las condiciones en las que deben ordenarse y desarrollarse las actividades mercantiles de mediación de seguros y reaseguros privados, y establece las normas sobre el acceso y ejercicio a dichas actividades.

- No es fácil que atraigan la atención de los titulares de patentes.
- Su papel de intermediación reglada debería ser complementada con la intervención de otros especialistas a modo de prescriptores.

3.6.2. Otros canales de presentación del producto: Abogados especializados y agentes de patentes

Sin perjuicio de los requisitos normativos para el ejercicio de la profesión de intermediación de seguros, los especialistas en DPI tienen un papel muy importante en la difusión y sensibilización de pymes e investigadores sobre estos productos. Como canal de difusión complementario de los tradicionales, su función de prescripción podría ser muy relevante para el desarrollo del seguro de patentes:

- Son expertos en patentes y trabajan con los titulares de éstas.
- Están en una óptima posición para comprender y explicar el seguro de patentes, así como analizar las ventajas competitivas de distintos productos.
- La experiencia comparada, particularmente en EE.UU. recomienda que debe contarse con sus servicios para la comercialización del seguro de patentes.

Estos agentes pueden, y deberían tener un papel relevante para facilitar y entregar la información sobre este tipo de producto o para realizar simulaciones sobre el funcionamiento del mismo, presentación, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de seguro o de reaseguros, o de celebración de estos contratos, e incluso en relación con determinados aspectos de la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro¹⁶¹ en los términos que permita la normativa sobre distribución de seguros.

3.6.3. Oficina Española de Patentes y Marcas

- Sería el canal óptimo de comercialización en un modelo de contratación obligatoria.
- En un modelo de contratación voluntaria podría actuar como:
 - Simple difusor de información sobre el producto, o prescriptor.
 - Anfitrión de oficinas (o webs) de corredores especializados en el seguro de patentes.
 - Intermediario, (previas las adaptaciones normativas oportunas para su calificación como intermediario de un producto asegurador) a efectos de recibir las primas de contratación en el momento de la concesión de la patente y del abono de las tasas de mantenimiento.

¹⁶¹ Tales actividades están excluidas de la consideración de “mediación” en virtud de lo dispuesto en el art 3.1.b) y c) de la Ley 26/2006.

4. CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones de la primera parte: sobre la adaptación del seguro de Derechos de Propiedad industrial a un seguro de protección de la I+D+i patentadas por pymes e investigadores

1. Sobre la relación entre patentes, desarrollo económico y pymes:

- a) El número de patentes de un país es un índice de su desarrollo y un factor crucial de su competitividad. Ello es así, máxime cuando se trata de patentes de calidad cuyas novedad, actividad inventiva y aplicación a la industria constituyan auténticas aportaciones a la innovación.
- b) Una economía basada en el conocimiento (I+D) y el conocimiento aplicado a la industria (I+D+i) se consideran elementos fundamentales para superar la actual crisis económica y lograr un crecimiento sostenible.
- c) La efectividad de los DPI depende de los incentivos de sus titulares para hacerlos valer, no sólo en cuanto a la explotación de su contenido, sino también para hacer frente a infracciones y violaciones que impidan o dificulten su uso exclusivo.
- d) La carestía para ejecutar la defensa de la patente repercute en el escaso número de patentes solicitadas por las pymes.
- e) Las pymes son responsables de un elevado porcentaje de empleos en la UE.

2. Sobre las infracciones de patentes:

- a) Suponen un riesgo fundamental para las pymes innovadoras.
- b) Dificultan el desarrollo del I+D obligando a invertir en gastos de defensa.
- c) Penalizan la inversión en I+D. Perjudican la posibilidad de atracción de inversión, incluido el capital riesgo a las pymes.
- d) Incrementan el recurso al secreto industrial en detrimento de la publicación de patentes y del desarrollo científico y técnico.
- e) Las infracciones voluntarias y predatorias son más comunes si el potencial infractor considera que el titular de la patente no litigará en su defensa.

3. Sobre los litigios de patentes:

- a) Son costosos, principalmente en EE.UU.
- b) Son menos costosos en Europa, donde, sin embargo existe una gran variedad de niveles de costes y de regímenes jurisdiccionales.
- c) Reducen el interés de las pymes (y sus inversores) por las patentes.
- d) Frecuentemente (EE.UU. en especial) se convierten en “batallas a muerte”.

- e) Suelen resolverse extrajudicialmente en los primeros estadios del conflicto, al menos cuando las dos partes cuentan con unos niveles equiparables de recursos para atender a sus costes jurídicos.

4. Sobre el seguro de patentes:

- a) Es un incentivo al I+D, en particular en su cobertura de defensa de violaciones/infracciones de las que es titular el asegurado o seguro de litigio de patentes (afirmación).
- b) Es objeto de contratación en un nicho especializado de mercado.
- c) En EE.UU. y mercado internacional, se ofrece en pólizas multirriesgo que abarcan distintos DPI y diferentes coberturas. Es objeto de patente de método de negocio en la USPTO.
- d) En la Unión Europea ha sido analizado globalmente y en algunos Estados (Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania) se conocen experiencias prácticas.
- e) Es fomentado (sin subvención) desde las Oficinas de Patentes de Dinamarca y del Reino Unido, y en el pasado lo fueron en Suecia y Francia.

5. Sobre los estudios europeos relacionados con el seguro de patentes para pymes de toda la Unión Europea:

- a) Se basan en análisis de modelos económicos, careciendo al mismo tiempo de una sólida base estadística.
- b) Se han desarrollado principalmente al margen de la industria y de los aseguradores.
- c) No reflejan suficientemente la dificultad práctica de un seguro pan europeo sometido a diferencias nacionales de las leyes de seguros, idioma, etc.
- d) No han contemplado los efectos de la Directiva 2004/48/CE sobre el acceso a pruebas, medidas cautelares y fianzas.
- e) No cuentan con estudios jurídico-actuariales del sistema español de seguros y patentes.

6. Sobre la práctica en el aseguramiento de riesgos de DPI:

- a) Constituye un sector de negocio en el que existen dos grandes tipos de agentes y productos:
 - i. Por un lado, grandes aseguradoras y entidades financieras internacionales, junto con sociedades y filiales cautivas ofrecen productos complejos, que a menudo combinan técnicas propiamente aseguradoras con otros mecanismos de gobernanza del riesgo o ingeniería financiera. Se basan en investigaciones individualizadas o *due diligence* muy detalladas, con gastos fijos y variables de gestión de siniestros muy costosos.

- ii. Por otro lado, aseguradoras nacionales (o filiales nacionales de grupos globales) ofrecen muy pocos productos destinados a una contratación genérica. En este sector han participado además agrupaciones público-privadas y privadas que en algunos países como Suecia ofrecieron seguros sobre base mutualística.
- b) Plantea barreras de entrada en el mercado a nuevos operadores que pretendan incorporarse a las prácticas existentes.
 - c) Las pólizas difundidas cubren riesgos muy variados que exigen de un estudio preliminar costoso para cada contratación, así como de un seguimiento minucioso de la vigencia.
 - d) El complejo régimen de transparencia, y amplias coberturas territoriales, hace prácticamente inviable la contratación de un producto asegurador, sobre la base de los formularios analizados, a un asegurador de tipo mediano que se introduzca en el mercado de forma individual.
 - e) La mayor parte de los productos, principalmente los mencionados en el párrafo a-i. de estas conclusiones, son caros y sus costes resultan de imposible contratación para pymes y para inversores individuales o académicos.

7. Sobre el interés actual en la mayor difusión de un seguro de patentes:

- a) Distintas Oficinas de Patentes han manifestado interés por el presente estudio.
- b) Se están iniciando nuevas operaciones en distintos países (Dinamarca, Alemania) y la Comisión Europea ha manifestado en octubre de 2012 su satisfacción porque estos productos sigan desarrollándose.
- c) Distintas Oficinas de Patentes han pedido que contactemos con Agentes Nacionales de Patentes o nos han remitido directamente a ellos como fuentes de información de productos aseguradores.
- d) Alguna importante reaseguradora ha solicitado información sobre este estudio.
- e) Los principales subscriptores no han facilitado el acceso a su información.

8. Sobre la introducción del seguro de patentes en un país europeo:

- a) Debe nutrirse de experiencias pasadas.
- b) Debe limitarse inicialmente a un DPI, por ejemplo la patente de calidad y a la cobertura más orientada al fomento del I+D: First Party Pursuit, o defensa de afirmación, acomodándose a las especialidades jurídicas aplicables en cada ordenamiento.
- c) Sufrirá la dificultad derivada de la escasez de estadísticas, que puede minimizarse con la colaboración de las Oficinas Nacionales de Patentes si intervienen en su elaboración.

- d) Debe diseñarse sobre mecanismos jurídica y económicamente claros de delimitación de riesgos cubiertos, riesgos compartidos y de evitar la selección negativa.
- e) Debería contar con reconocimiento efectivo del sector público, de los especialistas en patentes, I+D, y la industria.

4.2. Conclusiones de la parte II: sobre el diseño de un seguro de patentes en España para el fomento de la investigación en las pymes

1. Sobre la introducción de un seguro de patentes en España:

- a) Debe tener como misión principal el fomento del I+D.
- b) Debe realizarse de forma conservadora al menos hasta que existan datos estadísticos fiables sobre el número de litigios de patentes y su severidad media en nuestro país.
- c) Debe asentarse en un consenso y colaboración entre el sector público y el sector privado a favor del I+D.

2. Sobre el diseño inicial del producto:

- a) Las coberturas que se ofrezcan en la fase piloto o de lanzamiento deben limitarse a aquellas que más fomentan la innovación.
- b) La principal cobertura inicial será la de **asistencia-afirmación o defensa frente a ataques a la patente asegurada**.
- c) Adicionalmente, es recomendable ofrecer coberturas de **fianzas y de reconvencciones y contra-reclamaciones**

3. Sobre los costes del seguro de patentes en fase de introducción en España:

- a) La introducción del producto debe realizarse de forma que sus costes para el asegurador y el asegurado sean mínimos.
- b) Las fórmulas de delimitación de riesgos cubiertos, aceptación, gestión de siniestros y tarificación diseñadas en este estudio permiten un control adecuado de costes.

4. Sobre la gestión de siniestros

- a) A efectos de aceptación de siniestros por parte del asegurador, y a efectos de dirección de los procesos de defensa, el asegurador debe contar con una lista de gabinetes expertos de entre los que el tomador podrá elegir.
- b) Debe combinarse la participación de dos gabinetes distintos por cada siniestro para evitar conflictos de intereses.

5. Sobre tarificación

- a) La tarificación del riesgo en este producto se basará inicialmente en cálculos conservadores basados en estudios de expertos.
- b) Ya se ha iniciado en el marco del Observatorio Europeo de Lucha de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual, a cargo del Fondo de la OAMI, la creación de una base estadística sobre violaciones que cubrirá las infracciones de patentes.

6. Sobre difusión y comercialización

- a) Debe contemplarse en los programas de trabajo que desarrollen los Planes estratégicos nacionales de I+D y de DPI (como el actual Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (Ministerio de Economía y Competitividad).
- b) La estrategia de comercialización de un seguro de patentes debe apoyarse en Instituciones, agentes, programas y canales que tanto desde el sector público como desde el sector privado complementen las vías tradicionales de comercialización e intermediación en materia aseguradora.

ANEXO 1

NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA OBTENCIÓN, CONTENIDO Y DEFENSA DE LA PATENTE ESPAÑOLA

A continuación repasamos los principales aspectos de los procedimientos de obtención de patentes con validez en España, en sus distintas vías y procedimientos, el contenido de los derechos conferidos, y los principales recursos de defensa ante los tribunales. Completamos el anexo con un sucinto **Glosario**, referido al contenido del estudio en su conjunto.

1. PROCEDIMIENTOS

1.1. Solicitud ante OEPM

La obtención de patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) exige una solicitud por parte de un sujeto legitimado que conforme al Art. 1.2, a) de la Ley de Patentes (LP) son las personas naturales o jurídicas que tengan nacionalidad española, b) las personas naturales o jurídicas que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español; c) las personas naturales o jurídicas que puedan beneficiarse del CUP¹⁶² d) Los nacionales de los Estados miembros de la OMC¹⁶³; e) los refugiados que residan habitualmente en territorio español¹⁶⁴. A estos legitimados se unirían determinados extranjeros en función del criterio de reciprocidad en el trato nacional¹⁶⁵.

¹⁶² De conformidad con los arts. 2 y 3 del CUP, son los nacionales de países contratantes de ese convenio así como aquellos que sin serlo tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo en alguno de esos países.

¹⁶³ Arts. 2,3 y 4 A-ADPIC.

¹⁶⁴ Art. 14 del Convenio de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y Protocolo de 31 de enero de 1967 (Adhesión de España el 22 de julio de 1978).

¹⁶⁵ Según el Art. 2 LP las personas naturales y jurídicas no contempladas en los artículos precedentes pueden también obtener una patente española en virtud del principio de reciprocidad, es decir, si el

1.1.1. Contenido

Para ser válida, la solicitud debe estar integrada por una serie de documentos y contenidos tasados normativamente:

- una instancia, donde se expone de forma concisa, clara y completa la invención, de forma que un experto pueda ejecutarla. Debe ser congruente con las reivindicaciones¹⁶⁶. En el caso de la materia biológica plantea algunas especialidades¹⁶⁷, que también afectan al acceso a esta materia¹⁶⁸.
- Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.
- Los dibujos a los que se refieren la descripción o las reivindicaciones.
- Un resumen de la invención (Art. 2.1 LP).
- Declaración, en su caso, de prioridad al amparo del CUP.

Por lo que se refiere al requisito de una o varias reivindicaciones, el artículo 26 LP establece que éstas han de ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción definen el objeto por el que se solicita la protección¹⁶⁹. En cada patente se numeran correlativamente. Cada una de ellas va precedida de un preámbulo en el

Estado del que sean nacionales acepta que las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española obtengan patentes de invención en su territorio.

¹⁶⁶ El orden de exposición de la descripción está recogido en el art. 5.2 RLP y es el siguiente: i) el título de la invención, ii) la indicación del sector de la técnica a la que se refiere la invención, iii) la indicación del ET anterior a la fecha de prioridad que sea conocido por el solicitante, iv) una explicación de la invención, tal y como está caracterizada en las reivindicaciones, para comprender el problema técnico y la solución a la que se llega con la invención, v) una descripción de los dibujos si los hay, vi) una indicación de la forma en que la invención es aplicable a la industria, salvo si esta aplicabilidad es evidente de la misma descripción.

¹⁶⁷ En el caso de que la invención para la que se solicita la patente sea relativa a materia biológica no accesible al público, o a un procedimiento para su utilización, y cuando la materia biológica no pueda ser descrita para su ejecución por un experto, debe cumplir lo dispuesto en el art. 25.2 LP: esto implica que el solicitante debe realizar un depósito en una Institución legalmente reconocida a estos efectos (conforme al Tratado de Budapest de 1977 sobre el reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines del procedimiento de patentes), y que la solicitud contenga información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada. En la solicitud debe hacerse constar la Institución de depósito.

¹⁶⁸ En relación con el acceso, el art. 45.1 LP fija tres supuestos distintos: i) antes de la primera publicación de la solicitud sólo tiene derecho a acceder los sujetos contemplados en el Art. 44 LP; ii) entre la solicitud y la concesión, puede acceder cualquier interesado o (a petición del solicitante) un experto independiente, iii) después de la concesión de la patente, el acceso está abierto a cualquier persona que lo solicite.

¹⁶⁹ Recalca el párrafo primero del 60 LP que: "La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones", por lo que podemos decir que su tutela está en íntima relación con la descripción que del modelo se realice al pretender el certificado de protección o, como dice la Sentencia del TS de 26 de noviembre de 1983, "...la protección queda subordinada a la certeza de que el inventor introduce con las reivindicaciones una modificación en las cualidades esenciales del objeto o a que con su utilización se logre un resultado industrial nuevo".

que se señala la designación del objeto y las características para la definición de los elementos reivindicados.

Cada reivindicación de las patentes es un texto jurídico de entidad propia. La *primera reivindicación suele ser la más general*, y a partir de esta el resto, también generales, o independientes (Art. 7.2 RLP). No obstante el conjunto de reivindicaciones debe respetar el principio de unidad de la invención (Art. 8 RPL).

1.1.2. Presentación y prioridad

Si la solicitud se sustancia en España, se presenta ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sirviéndose el solicitante de los modelos y en el número de ejemplares establecido según los Arts. 11 y 12 RLP y de las instrucciones de la OEPM. Desde el momento en el que se presenta válidamente una solicitud de patente se genera un derecho que ingresa en el tráfico jurídico¹⁷⁰ y que ya surte algunos efectos. En particular, la fecha de presentación constituye un elemento importante relacionado con la protección jurídica de la eventual patente, se relaciona con el llamado del **Derecho de prioridad** (Art. 22.1 LP).

La solicitud de patente garantiza una **inicial protección**¹⁷¹ **provisional** frente a los actos de utilización realizados entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de publicación del anuncio de concesión de la patente (desapareciendo los efectos si la solicitud es retirada o si es rechazada por una resolución firme). Permite al solicitante obtener una indemnización razonable, en caso de violación de sus derechos provisionales, y opera frente a actos de utilización de terceros que estarían prohibidos si la patente estuviese concedida, siempre que el tercero tenga conocimiento o debiera tenerlo de que la invención constituye el objeto de una solicitud de patente. También opera esta protección interina, cuando la utilización de la invención por parte de tercero o terceros se lleve a cabo antes de la publicación, pero habiendo mediado una notificación de su presentación y del contenido de la solicitud a la persona que ha utilizado (en el caso de microorganismos, desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público)¹⁷². Para la plena efectividad de la protección provisional es preciso que la patente llegue eventualmente a ser concedida sobre la base de la solicitud de que se trate.

El Derecho de prioridad supone que quien hubiera presentado regularmente una solicitud de patente de invención en ciertos países o ante determinados organismos, goza en España del derecho de prioridad previsto en el Convenio de la Unión

¹⁷⁰ Puede corresponder pro indiviso a varias personas en cuyo caso la comunidad de bienes se rige por el Art. 72LP. Puede ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública o de interés social (Art. 73LP). Es transmisible mediante cesión, ser objeto de garantías y licencias y de usufructo, así como ser dada en garantía mediante una hipoteca inmobiliaria (Arts. 74 a 78 LP, y 56 a 58 RLP).

¹⁷¹ Según lo establecido en el Art. 67 CPE, el art. 59 LP.

¹⁷² Art. 59, 2 y 3 de la LP.

de París (CUP)¹⁷³. si la presentación de la patente anterior válidamente reivindicada se había producido dentro del plazo de **12 meses**, se considera como fecha de presentación de la solicitud de la patente española, la fecha de presentación de la anterior¹⁷⁴. El reconocimiento de la prioridad opera a través de la declaración incluida en la solicitud. Además, se reconoce una protección temporal de **6 meses** a las invenciones patentables que hayan sido objeto de exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida (Art. 7 LP y 20 RLP).

1.1.3. Procedimientos: *general y con examen previo*

En el procedimiento nacional ante la OEPM, la patente puede obtenerse por el cauce general o por el de examen previo potestativo, existiendo algunas fases comunes y otras específicas. Nos fijamos en algunas por cuanto que afectarán especialmente a la patente como objeto de seguro.

Dentro del proceso de solicitud, algunas fases son comunes a cualquiera de los procedimientos que se siga:

- La **admisión a trámite** queda sustanciada con la verificación de que la solicitud se acompaña o contiene todos los documentos relacionados en el Art. 21 LP. De cumplirse los requisitos formales, en el plazo de 10 días desde la recepción, se asignará una fecha de presentación o prioridad.
- El **examen de oficio (formal y técnico)** se realiza una vez que la solicitud ha sido admitida a trámite y han transcurrido dos meses (Art. 119.1 LP). Con éste se comprueba que los datos recogidos en la solicitud (examen formal); y en la memoria (descripción, reivindicaciones, resumen y dibujos), corresponden a las exigencias de las patentes conforme a la LP. También en esta fase se realiza el examen sobre la aplicabilidad de la invención a la industria.
- Después, tiene lugar la **publicación de la solicitud** en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)¹⁴. En ese mismo momento, se emite un **folleto de la solicitud** con datos relativos a la misma como la descripción, las reivindicaciones y los dibujos (Arts. 32.2 LP y 26.3 RLP).

¹⁷³ Los ciudadanos de los países de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, o sus causahabientes, pueden también acogerse al Derecho de prioridad los que hayan presentado su solicitud en alguno de los países de la OMC en virtud de los Arts. 3 y 4 del A-ADPIC y Art. 4 de la Instrucción 2/1995 de 2º de diciembre de la OEPM sobre la aplicación del A-ADPIC. También, en virtud de lo dispuesto en el Art. 28 LP) pueden reclamar este derecho los nacionales de otros Estados que reconozcan a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes a los establecidos en el CUP.

¹⁷⁴ De conformidad con los Arts. 4C.2 y 3 CUP y Art. 4.2 RLP, pueden presentarse prioridades múltiples que tengan origen en países distintos si bien los plazos *a quo* se contarán desde la fecha de la prioridad más antigua. De acuerdo con el Art. 29.3 y 4 LP en el trámite de admisión se examina la congruencia entre solicitantes y el objeto de la solicitud y la prioridad solo ampara los elementos cuya prioridad hubiese sido reivindicada.

- A continuación, en algunos casos, puede producirse una **suspensión y consiguiente reanudación del procedimiento (publicadas ambas en el BOPI)**. La suspensión acontece cuando el examen formal y técnico inicial evidencian defectos subsanables en la documentación presentada. Subsanaos estos se reinicia el procedimiento.
- El núcleo del siguiente paso es el **informe del estado de la técnica (IET)**¹⁷⁵.
 - El IET refleja todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero, a través de una descripción escrita u oral o por cualquier medio (Art. 2.6 LP).
 - Con él, la OEPM verifica someramente la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de solicitud (Art. 29.4 RLP)¹⁷⁶.
- Sigue la presentación de observaciones al IET por parte de terceros, la contestación, observaciones y concesión de patente¹⁷⁷.

El solicitante cuenta con tres meses tras la publicación del IET para pedir un examen **previo** (EP) o para manifestar su voluntad de continuar con el procedimiento general de concesión de la patente solicitada. De transcurrir ese plazo sin que el solicitante pida la realización del EP se continúa, por defecto, con el procedimiento general.

En cambio, de solicitarlo se abre el procedimiento con examen previo (EP), que es siempre **potestativo** para el solicitante¹⁷⁸:

- Tras la publicación del IET el solicitante que opte por esta vía debe pedir la realización del EP (dentro del plazo de 3 meses¹⁷⁹) para dar lugar al examen

¹⁷⁵ El plazo para pedirlo es de 5 meses desde la presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad o al mes siguiente de la reanudación. Si la OEPM ya ha realizado una investigación internacional (Informe de búsqueda Internacional (IBI)) conforme al PCT, éste hace las veces del IET.

¹⁷⁶ En este proceso se debe distinguir entre documentos publicados antes de la fecha de prioridad, documentos publicados entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación de la solicitud, y documentos posteriores. El IET incluye una opinión escrita preliminar sobre si la invención en cuestión cumple aparentemente los requisitos establecidos en la ley y en particular (por relación con los resultados de la búsqueda), si la invención es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicación industrial. La OEPM comunica el IET al solicitante y publica un folleto que lo recoge publicándolo en el BOPI, publicando a la vez la solicitud si no se produjo con anterioridad.

¹⁷⁷ Cuando la patente es concedida se ponen a disposición del público los documentos de patente junto con el IET, las observaciones y comentarios sobre este IET, así como con otros documentos (modificaciones de las reivindicaciones que se hayan podido producir, etc.).

¹⁷⁸ Fue introducido en España en el sector de la alimentación con el RD 812/2000, y más adelante, con aplicación general a través del RD 996/2001.

¹⁷⁹ Para formalizar esta solicitud de EP es preciso el pago de una tasa de examen que será irrevocable y se publica en el BOPI.

de la suficiencia de la investigación, la novedad y la actividad inventiva del objeto de solicitud de la patente.

- En los dos meses siguientes a la publicación de esta solicitud cualquier tercero interesado puede presentar una **oposición** a la concesión de la patente.
- Adicionalmente y al margen de las posibles oposiciones, la OEP realiza una investigación sobre los aspectos citados (suficiencia de la investigación, novedad, y actividad inventiva) que es comunicada al solicitante quien puede responder tanto a las oposiciones, como a los comentarios críticos de la OEPM.

Sea cual sea el procedimiento que se siga en la solicitud, **la patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado** en cuanto a su validez, o a su utilidad sobre el objeto sobre el que recae (Art. 40.1LP).

El anuncio de la concesión se publica en el BOPI. Antes de su publicación se ha de editar un folleto en el que junto con las menciones del anuncio debe incluirse el texto íntegro de la descripción, reivindicaciones y dibujos, así como el IET, una mención a los escritos de oposición presentados y del BOPI en el que se publica la patente.

1.2. Solicitud europea (patente europea)

En Europa coexisten dos mecanismos para garantizar la protección mediante patente: los sistemas nacionales de patentes al que acabamos de hacer referencia y el sistema europeo de patentes gestionado por la Oficina Europea de Patentes de Múnich (OEP)¹⁸⁰, que no es un instrumento jurídico propiamente comunitario.

En el Convenio de Múnich sobre la Patente Europea (CPE)¹⁸¹ se prevé un mecanismo centralizado para la tramitación de patentes gestionado por la Oficina Europea de Patentes situada en Múnich (OEP). Sin embargo, una vez concedida, la patente europea se convierte en patente nacional y está sujeta a las normas nacionales de los Estados contratantes de la OEP designados en la solicitud. Así, esta patente europea no es un título unitario sino un paquete de patentes nacionales sin que hasta el momento exista un único órgano jurisdiccional para los litigios en materia de patentes europeas que plantean cuestiones transfronterizas. Cual-

¹⁸⁰ La patente nacional fue armonizada mediante la firma de varios convenios internacionales, incluido el Convenio sobre concesión de patentes europeas (Convenio de Múnich) en 1973, al que se han adherido todos los Estados miembros de la UE. En el Convenio de Múnich se establece un procedimiento único de concesión de patente europea. Mediante este Convenio se creó la Oficina Europea de Patentes (OEP) que concede una patente que se convierte inmediatamente en patente nacional y queda sujeta a las normas nacionales.

¹⁸¹ El CPE fue firmado en Múnich en 1973 y en la actualidad forman parte de él 36 países, entre ellos todos los estados miembros de la UE. Pertenece a la esfera del Derecho convencional clásico entre Estados y no forma parte del ordenamiento jurídico comunitario. En él se instituye una Organización Europea de Patentes cuyos órganos son la Oficina Europea de Patentes (en adelante denominada la «Oficina») y el Consejo de Administración.

quier acción de violación, demanda de reconversión por nulidad o acción de nulidad en relación con patentes europeas puede estar sujeta a diferentes legislaciones y procedimientos nacionales.

Los proyectos para crear una patente comunitaria tienen sus antecedentes se sitúan en el intento de los Estados europeos para crear una patente comunitaria que culminó en 1975 con la firma del Convenio de Luxemburgo¹⁸² que no llegó a entrar en vigor¹⁸³. Entre las dificultades para instaurar un régimen de Patente Comunitaria se ha encontrado la cuestión de la traducción¹⁸⁴. Actualmente se ha dado un paso adelante en la creación de una protección mediante patente unitaria en veinticinco Estados miembros en el marco de una cooperación reforzada en la que no España ni Italia participan, autorizada por el Consejo de la UE¹⁸⁵ y en función de la cual la Comisión presentó propuestas de medidas de ejecución¹⁸⁶, y se ha aprobado el Reglamento 1257/2012¹⁸⁷ en virtud del que (para los países participantes entre los que no se encuentra España), las patentes europeas disfrutarán, si así lo pide el solicitante, de efecto unitario en tales países. Este sistema, que entrará en vigor en enero de 2014 diverge de la situación previa en la que tras una fase administrativa común, una patente europea se divide en lo que comúnmente se ha venido conociendo como un “haz de patentes”, teniendo en cada

¹⁸² Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria que se modificó por el Acuerdo sobre patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, que contiene entre otros documentos un Protocolo sobre resolución de los litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias. El Convenio de Luxemburgo hubiera transformado las fases nacionales de la concesión en una sola fase común para los Estados miembros.

¹⁸³ El sistema europeo de patentes es complejo, fragmentado y costoso: obtener una patente europea válida en tan solo trece Estados miembros puede costar hasta diez veces más que una patente estadounidense. En la actualidad, si una PYME desea obtener o mantener una protección mediante patente en el conjunto de los 27 Estados miembros durante veinte años, tendrá que desembolsar en ese período un importe estimado de 200 000 EUR, que, en gran parte, consiste en costes de traducción y costes derivados de las necesarias transacciones con las oficinas nacionales. Ver Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa” COM (2011) 287 final.

¹⁸⁴ El desarrollo de sistemas de traducción automática es un elemento esencial que puede ayudar a reducir los elevados costes de traducción y poner la protección mediante patente al alcance de las empresas de todos los tamaños. La traducción automática no solo hará más accesible la protección mediante patente, sino también la información sobre las patentes en diferentes lenguas desde la fase de solicitud. La OEP puso en marcha un sistema de traducción automática en 2010.

¹⁸⁵ Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, DO L 76 de 2011. Los países participantes son Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

¹⁸⁶ COM (2011) 215 final y COM (2011) 216 final.

¹⁸⁷ Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (DOL 361 de 2012).

Estado miembro un efecto independiente en función a las particularidades propias de cada país. De cara a aportar uniformidad a la aplicación práctica de este nuevo título, el propio Reglamento prevé la creación de un Tribunal Unificado de Patentes. Pese a las ventajas en términos de protección unitaria, este nuevo sistema, en el que no participa España, no está exento de críticas¹⁸⁸. El mismo, se llevará a cabo a partir del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, Tratado Internacional entre los 25 Estados miembros del proyecto, además de Italia (manteniéndose por el momento España al margen)¹⁸⁹.

Siguiendo las indicaciones del Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia de la UE, aun siendo un tribunal internacional, formará parte de las jurisdicciones de los Estados miembros, lo que le obligaba a cumplir con el Derecho de la UE y posibilitaba el recurso prejudicial al Tribunal de Justicia. Respecto a su composición constará de un Tribunal de Primera Instancia con una División Central (con sede en París y secciones en Londres y Múnich y con Divisiones Nacionales o Regionales) y un Tribunal de Apelación, este último con sede en Luxemburgo.

Esta Cooperación reforzada asienta además su base en la parte novena del CPE, en virtud de la que cualquier grupo de Estados contratantes del CPE puede disponer que las patentes europeas concedidas para dichos Estados tengan un carácter unitario. El Reglamento 1257/2012 constituye un acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del CPE, y además un tratado de patente regional según el artículo 45, apartado 1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (CPT), y un arreglo particular en el sentido del artículo 19 del Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883 y modificado por última vez el 28 de septiembre de 1979.

1.3. PCT-Internacional

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de 19 de junio de 1970, modificado por última vez el 3 de octubre de 2001 introdujo un único procedimiento internacional para la presentación de solicitudes de patente, en cada uno de sus Estados Contratantes¹⁹⁰.

No establece un procedimiento de concesión de patentes ni sustituye a las concesiones nacionales. Puede iniciarse por 2 vías:

¹⁸⁸ Una visión crítica del “paquete de la patente unitaria” fue emitido por el Max Plank Institute de Hamburgo. Ver The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern en *Max Plank Institute for Intellectual Property and Competition Law*. 17.10.2012, disponible en http://www.ip.mpg.de/en/pub/publications/opinions/unitary_patent_package.cfm (consultado por última vez el 23 de febrero de 2013).

¹⁸⁹ Será competente tanto respecto a las patentes europeas con efecto unitario cuanto a las patentes europeas sin dicho efecto, y estará vinculado por el derecho de la Unión Europea. Fue firmado en Bruselas el 19 de febrero de 2013.

¹⁹⁰ <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/contents.html>

- **Directamente como una solicitud de patente internacional vía PCT** en uno de los países contratantes.
- **Basándose en una solicitud de patente nacional o regional** que esté dentro del plazo de prioridad internacional de 12 meses desde solicitud.

Sucintamente, el esquema de tramitación de una patente internacional vía PCT es:

- **Recepción y análisis de la solicitud**, en términos de suficiencia y corrección de la documentación presentada y de si se reivindica prioridad internacional.
- A partir de los 9 meses de la solicitud, emisión del **Informe de Búsqueda** de antecedentes relacionados con el objeto a patentar, así como de una **opinión de la búsqueda internacional** (*opinión escrita preliminar y no vinculante sobre si la invención es nueva, implica una actividad inventiva y tiene aplicación industrial*). Si la solicitud proviene de una prioridad internacional el informe se emite a los 3 meses de la presentación de la solicitud PCT.
- **Entre los 12 y 16 meses desde la solicitud**: en vista del informe de búsqueda, pueden exigirse posibles modificaciones en las reivindicaciones, que en ningún caso pueden incluir materia nueva.
- **A los 18 meses se publica la solicitud PCT**, si bien existe la posibilidad de solicitar la publicación anticipada de la solicitud internacional antes de este vencimiento.
- Antes de los 22 meses de la solicitud o prioridad, o a los 3 meses de la emisión del Informe ampliado el solicitante puede pedir un **examen preliminar**, con carácter informativo y de mayor profundidad y extensión que el anterior. Establece una opinión formal sobre el alcance de la invención reivindicada en cuanto a su novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
- Antes de los 30 meses tiene lugar la **entrada en fase nacional y/o regional** (con algunas excepciones como por ejemplo 33 meses en Israel). Implica formalizar la solicitud de la patente en cada país o grupo de países de interés y que forme parte del PCT.

Con estas actuaciones **concluye la etapa en la que el sistema PCT tiene competencia** directa sobre el expediente¹⁹¹.

¹⁹¹ En la actualidad son miembros los siguientes países: Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Mónaco, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, San Marino y Turquía. Y también estados que reconocen las patentes europeas a petición BA Bosnia y Herzegovina ME Montenegro.

2. CONTENIDO

2.1. Titularidad

Las invenciones son el resultado de la actividad de personas “inventores” que adquieren una posición de dominio con doble contenido: personal o moral y patrimonial:

- Por un lado el inventor es titular del derecho moral inalienable e intransferible a ser reconocido como autor de la invención (Art. 14 LP).
- Además, tiene derecho a utilizar directamente la invención o a transferirla.
- Asimismo goza del derecho a reclamar la patente que le pertenece a él o a sus causahabientes (Art. 10.1 LP) o que adquiere como consecuencia de actos de transmisión.

2.2. Derechos de patente

La patente garantiza una serie de derechos a su titular que configuran el núcleo de la protección jurídica de las invenciones en general. El contenido o alcance concreto de cada patente se determina por el contenido de las **reivindicaciones**. Esto explica que deben ser claras y concisas al definir el objeto para el que se solicita la patente (Art. 26 LP), si bien para su interpretación debe atenderse también a dibujo y descripciones (Art. 60.1LP)¹⁹².

Los derechos que configuran el contenido de la patente tienen una vertiente positiva y una vertiente negativa:

- La vertiente positiva de la protección de la patente incluye los actos de fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio o utilización del objeto patentado; y en el caso de procedimientos la introducción en el comercio o la utilización del producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente y la importación o posesión de este producto para tales fines¹⁹³.

¹⁹² Las reivindicaciones definen el objeto de la invención y la extensión de la protección, a efecto de cuya interpretación debe tenerse en cuenta los dibujos y descripciones (Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, 2 y 3 mayo 2005, sección 15, jurisdicción civil).

¹⁹³ En el caso de la patente de procedimiento el art. 61 LP establece que cuando se introduzca en España un producto fabricado o preparado en el extranjero con relación al cual exista una patente de procedimiento española para la fabricación de ese producto, el titular de la patente tendrá (respecto al producto introducido en España) los mismos derechos que se le reconocen en relación con los productos fabricados en España conforme al procedimiento patentado: ofrecer, introducir en el comercio o utilizar el producto fabricado en otro país pero importado en España como si se tratara de un producto directamente obtenido en España por el procedimiento patentado. El Art. 61.2 establece la presunción *iuris tantum* de que cuando una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

- La vertiente positiva implica que el titular de la patente puede prohibir, frente a terceros, cualquier acto de aprovechamiento o utilización directo o indirecto.
 - Los actos de explotación directa (Art. 50.1LP) son:
 - Fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio o utilización del producto objeto de la patente o la importación del mismo para alguno de estos fines.
 - Utilización del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de esta utilización cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento sin el consentimiento del titular está prohibido.
 - Ofrecimiento, introducción en el comercio o utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de este producto para alguno de estos fines.
 - Los **actos de explotación indirecta** consisten¹⁹⁴ en entregar u ofrecer entregar medios o instrumentos para la puesta en práctica del objeto de la patente o relativos a un elemento esencial de la misma. Para que el titular pueda impedir la realización de estos actos es preciso o que el tercero que realiza la entrega o el ofrecimiento de entregar sepa —o *que las circunstancias hagan evidente*— que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención patentada y están destinados a ella, y que la entrega o la oferta de entrega de los medios se haga a personas no autorizadas para la puesta en práctica de la invención.

La protección de la patente tiene una duración de **20 años improrrogables a partir de la fecha de la solicitud**, si bien sus efectos se producen desde la publicación en el BOPI de la concesión.

2.3. Límites

Son objeto de regulación en los Arts. 52 a 58 LP.

- Con carácter previo y de conformidad con el Art. 57 LP, la explotación del objeto o del procedimiento patentado no puede violar la ley, la moral, el orden público, la salud pública y estará supeditada en todo caso a las prohibiciones o limitaciones temporales que ponga la ley.
- Adicionalmente puede existir un régimen de licencias obligatorias basadas en las causas contempladas en el Art. 86LP.

¹⁹⁴ Arts. 51 y 64-2 LP, inspirados en el no ratificado Convenio de Luxemburgo sobre Patente Comunitaria (“...todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente —distinto de los de fabricación, importación o utilización procedimental— sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia...”).

- Además, el titular de la patente no puede impedir la realización de determinados actos de explotación:
 - **Actos privados**, realizados sin fines comerciales.
 - **Actos realizados con fines experimentales técnicos y científicos, sobre la invención, no “con la invención”**. Son experimentos para mejorar o para consolidar la regla técnica inventiva en si misma. En el caso de los medicamentos genéricos quedan comprendidos los estudios y ensayos realizados para obtener la autorización de comercialización en España o en otro país (se conoce como cláusula Bolar)¹⁹⁵.
 - La preparación **de medicamentos por unidad de ejecución en farmacias** (la llamada fórmula magistral).
 - **El empleo de la invención a bordo de buques de países de la Unión de Paris para la propiedad industrial** (cuerpo del buque, máquinas, aparatos, aparatos o restantes accesorios cuando estos buques entren temporal o accidentalmente en aguas españolas).
 - Por **agotamiento**¹⁹⁶, lo que implica según el Art. 52.2 LP que se excluye de la protección de la patente cuando el producto ha sido puesto en el mercado del espacio Económico europeo por parte del titular de la patente o de un tercero autorizado por él (el producto patentado o el producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado).
 - **Por privilegio del agricultor o del ganadero**. Se regula en el Art. 53 LP redactado por la ley 10/2002. El privilegio del agricultor que adquiere para su explotación agrícola material de reproducción vegetal protegido, tiene derecho a utilizar el producto de su cosecha para su posterior reproducción o multiplicación en su propia explotación. En el caso de adquisición por el agricultor o

¹⁹⁵ DF 2ª Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, por la que se modifica el Art. 52.1, b) de la LP. El problema se planteó en USA en el año 1984 con el famoso asunto “*Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. Inc.*”, en el que el Tribunal de Apelación del Circuito Federal primero y el Tribunal Supremo después limitaron la “excepción de uso experimental” (limitativa del “*ius prohibendi*” o derecho excluyente atribuido por el derecho de patente) a la experimentación con fines científicos, excluyendo por completo los que respondieran a fines comerciales. Para obviar esta resolución se dictó en el año 1985 una Ley (conocida abreviadamente como *Hatch Act-Waxman*) que introdujo una disposición (la llamada “Bolar Provision”) en la que se establece que no supone violación de patente la fabricación, el uso, el ofrecimiento para la venta o la venta de una invención patentada únicamente para usos razonablemente relacionados con la obtención de autorización administrativa para la comercialización de medicamentos. En tal Ley se halla el origen de la denominada “Cláusula BOLAR”. Las Leyes de Patentes de la generalidad de los países de la UE recogieron la excepción de uso experimental, como la había redactado el CPC de 1975 (texto que no llegó a tener vigencia), en el sentido de que el derecho de patente no alcanza el uso experimental del producto o procedimiento patentado, y con este contenido se plasmó en el Art. 52.1.b) de nuestra LP. Como ya hemos señalado, una modalidad de cláusula BOLAR se incorpora al ordenamiento comunitario (de la UE) por la *Directiva de 31 de marzo de 2004* (transpuesta a nuestro Derecho en el año 2006). Para excluir la comisión de infracción es preciso constatar que los actos realizados por el tercero no hayan rebasado ese ámbito.

¹⁹⁶ El agotamiento del derecho de patente en el ámbito de la UE/EEE deriva en último término de la jurisprudencia comunitaria en SSTJCE de 31-10-1974, asunto C-15/74, *Sterling Drug*; 14-7-1981 en el C-187/80 asunto *Merck*; y 9-7-1985, asunto C-19/84, *Pharmon*).

ganadero de animales de cría o de material de reproducción del titular de la patente o con su consentimiento, este agricultor o ganadero está autorizado para utilizar el ganado con fines agrícolas o ganaderos para proseguir su explotación, pero no está autorizado a la venta del ganado o del material de reproducción en el marco de una actividad comercial o con esa finalidad.

- **Por derecho de pre uso.** Es un derecho recogido en España en el Art. 54 LP para proteger, en condiciones estrictas, los derechos de quien viniese utilizando de buena fe el objeto patentado.
- **Por dependencia de patentes.** El Art. 56LP establece que el hecho de que el objeto de una patente posterior no pueda ser explotada sin utilizar la invención protegida por una invención anterior no será obstáculo para la validez de la patente más joven. La relación de dependencia implica que el titular de cada una de las patentes para explotar el objeto de la otra necesitará el consentimiento de su respectivo titular o bien una licencia obligatoria regulada esta última en el Art. 89 LP.
- **Por derecho de explotación derivada de monopolio legal,** respaldado por una ley que confiera al titular de este monopolio el derecho a explotar una invención patentada, con autorización del titular de la patente (o subsidiariamente, entendemos, del juez, Art. 58.2 LP).

2.4. Ejercicio y derechos reales

Los derechos derivados de la obtención de una patente pueden ejercerse directamente por el titular o por otros sujetos en virtud de actos transmisivos (Art. 10.1 LP).

La patente constituye un bien susceptible de valoración económica y de tráfico jurídico: cotitularidad, expropiación, usufructo, hipoteca mobiliaria, transmisión o cesión y licencias. Los Arts. 74.2 y 79.2 LP imponen que los actos y negocios de que puede ser objeto la patente deben constar por escrito para su validez, y sólo surten efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de patentes de la OEPM.

3. VIOLACIÓN

Los actos de violación de los derechos de patente están constituidos por aquellos que obstaculicen o se inmiscuyan en el libre disfrute de los derechos de explotación directa o indirecta de patentes, dentro de los límites de protección (*vid supra*). A estos efectos hay que distinguir entre patentes de producto y patentes de procedimiento, así como actos de violación directa y actos de violación indirecta:

- La violación directa incluye:
 - La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo pa-

ra alguno de estos fines (Art. 50.1.a LP). Constituyen actos de violación, la mera realización de tales actividades, al margen de que el infractor conozca o no que está violando las patentes.

- La utilización del procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de esta 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 (Art. 50.1.b LP). Pese a la redacción de este artículo la doctrina entiende que en el caso de la utilización del procedimiento, la infracción se produce incluso si el tercero desconoce que se trata de una violación¹⁹⁷.
- El ofrecimiento, 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 este producto para algunos de esos fines (en violación de los derechos de patente establecidos de conformidad con el Art. 50.1.c LP).
- La violación indirecta consiste en actos de utilización o explotación indirecta de la invención patentada como entregar u ofrecer entregar medios esenciales para la puesta en práctica del objeto de la patente, a personas no habilitadas.
 - Se produce esta violación por el mero ofrecimiento, incluso si la entrega no se ha realizado.
 - Para que exista violación el tercero que realiza el ofrecimiento o la entrega debe conocer que tales medios son aptos para la realización de la patente y están destinados a ello; o bien que dicha evidencia se desprenda de las circunstancias del caso.

En el caso de las PATENTES BIOTECNOLÓGICAS existen algunas especialidades en su contenido (Art. 50, apartados 2,3 y 4 LP, redactados a raíz de la modificación efectuada por la Ley 10/2002), que también afectan al alcance de la violación:

- Cuando el objeto de la patente consista en materia biológica, la violación puede provenir porque los actos del tercero afecten a cualquier materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica patentada, siempre que la materia en cuestión posea las propiedades descritas en la patente debidas a la invención; y que la obtenida por reproducción o multiplicación de la patentada posea estas propiedades.
- Cuando la patente verse sobre un procedimiento apto para obtener materia biológica, la violación incluye los actos que afecten a la materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación de forma idéntica o diferenciada y que posea las mismas propiedades.

¹⁹⁷ BOTANA AGRA M.J.: “Efectos de la Patente”, en FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 159-176, en particular p. 162.

4. RECURSOS Y LITIGIOS SOBRE PATENTES

4.1. Administrativo

Una vez presentada la solicitud de patente, se inicia un procedimiento administrativo que puede (o no concluir con la concesión). A lo largo de este proceso se producen resoluciones administrativas que pueden afectar a los derechos del solicitante. Contra las resoluciones de los directores de departamentos de la OEPM cabe un **recurso administrativo ordinario inicial** al amparo de la Ley 30/1992 del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.2. Contencioso-administrativo

Cualquier interesado, así como el solicitante, están legitimados para interponer un recurso contencioso administrativo contra la concesión (o no) de la patente, sin que, de conformidad con el Art. 47.1 LP sea preciso que haya presentado oposición en el procedimiento de concesión de patente con examen previo. **Según el Art. 47.2 LP, tal recurso solo puede basarse en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en cuestiones que puedan ser resueltas por la administración durante el procedimiento de concesión.**

Según el Art. 47.3 LP en relación con las patentes concedidas a través del procedimiento ordinario no se puede interponer recurso contra la concesión de una patente alegando la falta de novedad o actividad inventiva del objeto de la solicitud, si bien, **sí que se puede interponer recurso administrativo por cuestiones de fondo en relación con las patentes concedidas con examen previo**¹⁹⁸.

4.3. Acciones civiles “defensivas” o de afirmación

Nos referimos en este apartado a acciones para la defensa por parte del titular de una patente de los derechos positivos y negativos que esta le confiere.

4.3.1. Aspectos generales

El Art. 62 LP establece que el titular de la patente podrá ejercitar ante los órganos de la jurisdicción ordinaria las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y su naturaleza contra quienes lesionen su derecho, así como exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

El catálogo de acciones civiles de defensa viene acotado en el Art. 63 LP, aunque nuestra doctrina entiende que se trata de una lista abierta de acciones:

¹⁹⁸ STS 4 de julio de 2007 de la Sección 3 de la Sala tercera de lo contencioso-administrativo.

- Cesación de los actos que violen la patente.
- Indemnización de daños y perjuicios sufridos.
- Embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho de patente, así como de los medios destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
- Atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible.
- Adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y en particular la transformación de los objetos o medios embargados o su destrucción cuando esta sea indispensable para impedir la violación de la patente.
- Publicación de la sentencia condenatoria del infractor mediante anuncios y mediante la notificación a las personas interesadas.

Los **legitimados** para ejercitar acciones civiles son los **titulares de la patente** en virtud de lo dispuesto en el Art. 62LP, además el Art. 124.1LP dispone que el **licenciataria registrado** en el Registro de Patentes de la OEPM goza de ciertos derechos de legitimación activa:

- El **licenciataria exclusivo** podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que se reconocen al titular frente a terceros que infrinjan su derecho.
- El licenciataria **no exclusivo** está legitimado activamente (124.2LP) salvo pacto en contrario, si el titular (requerido notarialmente a hacerlo) se negara o no la ejerciese dentro del plazo de tres meses después del requerimiento¹⁹⁹.
- El **adquirente de una patente** sólo puede reclamar los perjuicios sufridos a partir de su adquisición, es decir, desde el momento que es titular.

Las acciones civiles prescriben a los 5 años contados desde el momento en el que pudieron ejercitarse (desde que el titular conoce de la infracción) (Art. 71.1 LP)²⁰⁰.

- La **carga de probar** la comercialización del producto infractor recae sobre quien la alega, conforme a las reglas generales del artículo 217 de la Ley de enjuiciamiento civil. El hecho que ha de ser objeto de prueba es la fabricación y la comercialización de la realización cuestionada.
- No obstante, la doctrina **ex re ipsa** permite la constatación de un perjuicio, como consecuencia lógica del acto antijurídico.

¹⁹⁹ STS (civil) 18.10.1995, 19.1.2000: La licencia debe estar inscrita en el registro de patentes de la OEPM para que el licenciataria pueda entablar procedimientos jurisdiccionales.

²⁰⁰ Se contabiliza desde el día en el que el titular tuvo conocimiento de la violación de su derecho y de la identidad del infractor (SAP Zaragoza, sección 2, 16 de enero de 2001).

4.3.2. Competencia

El Art. 123 LP establece que corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza derivados de tal ley de patentes: Acciones civiles (11 y 63 LP) y contencioso administrativas (47 LP).

En el orden civil, el conocimiento de las acciones relativas a la propiedad industrial esta encomendado a los **juzgados de lo mercantil** (Art. 86, ter, 2 LO 6/1985 de 1 de julio del poder judicial) y la competencia corresponde al juzgado de lo mercantil del **domicilio del demandado**. En las acciones por violación de patente también goza de competencia el juzgado de lo mercantil que corresponda al lugar de la **realización de la violación o de producción de sus efectos** (Art. 125.3 LP). En vía de recurso contra las resoluciones de primera instancia de los juzgados de lo mercantil, conocerán las **Audiencias Provinciales** que correspondan (Art. 80.1, LO 6/1985).

Procesalmente, se seguirá el juicio ordinario, cauce previsto en el art. 249 LEC.

4.3.3. Diligencias preliminares y medidas cautelares

Las diligencias de comprobación de hechos se regulan en los Arts. 129 a 132 LEC, constituyendo una modalidad de lo dispuesto en el Art. 256.1 LEC.

Este Art. 256 L.E.C. ha sido modificado por la Ley 19/2006²⁰¹, recuerda en su Exposición de Motivos, que la Directiva 2004/48/CE²⁰² obliga a los Estados de la UE a ofrecer en el ámbito del proceso civil, cauces para obtener información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concrete la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial²⁰³.

²⁰¹ Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos.

²⁰² Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

²⁰³ La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de PI, señala en su preámbulo que *la prueba es un elemento fundamental para el establecimiento de la infracción de los derechos de la propiedad intelectual, conviene garantizar que se pongan de manera efectiva a disposición de las partes medios de presentación, obtención y protección de pruebas. Los procedimientos deben tener en cuenta los derechos de la defensa y prever las garantías necesarias, incluida la protección de la información confidencial. Para las infracciones cometidas a escala comercial es asimismo importante que los tribunales puedan autorizar, cuando sea conveniente, el acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo control del presunto infractor.* Su Art. 6, en relación con las Pruebas, establece: *1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la parte que haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya especificado, al fundamentar tales alegaciones, qué otras pruebas se encuentran bajo control de la parte contraria, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria entregue dichas pruebas, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales. A efectos del presente apartado, los Estados miembros podrán disponer que las autoridades judiciales competentes consideren que una mues-*

4.3.3.1. Diligencias de comprobación de hechos

El Ar 129.1 LP sobre diligencias de comprobación de hechos autoriza al legitimado para ejercitar las acciones derivadas de la violación de patente a solicitar al juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que pueden constituir una violación de su derecho exclusivo, sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del Art. 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, (LEC)²⁰⁴. Solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, **dadas las circunstancias del caso, sea presumible la violación de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas**²⁰⁵.

El procedimiento se inicia con la presentación de una petición por parte del legitimado para interponer una acción por violación de patente. Antes de resolver el juez puede solicitar informes y ordenar investigaciones. El apartado 4 del Art. 129 LP establece que con el acuerdo sobre la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez fijará la **caución que deberá prestar el peticionario** para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. En estas diligencias

tra razonable de un número considerable de ejemplares de una obra o cualquier otro objeto protegido constituye una prueba razonable. 2. En las mismas condiciones, en el caso de una infracción cometida a escala comercial, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para permitir a las autoridades judiciales competentes, cuando corresponda y a petición de una de las partes, que se ordene la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo control de la parte contraria, sin perjuicio de la protección de los datos confidenciales. Su Art. 7 sobre medidas de protección de pruebas impone que 1. Los Estados miembros garantizarán que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el fondo, las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de una de las partes que haya presentado pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, sin perjuicio de que se garantice la protección de toda información confidencial 2. (...) garantizarán que las medidas de protección de las pruebas puedan estar supeditadas a la presentación de una fianza adecuada o seguro equivalente por parte del solicitante, con el fin de asegurar la indemnización por cualquier perjuicio sufrido por el demandado (...) y que las medidas de protección de las pruebas se revoken o, cuando menos, se suspendan sus efectos a petición del demandado, sin perjuicio de los daños y perjuicios que puedan reclamarse, si el solicitante no interpone en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las medidas cuando la legislación de un Estado miembro así lo permita, o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo que no supere los 20 días hábiles o 31 días naturales, si este último fuera mayor. 4. En los casos en que las medidas de protección de pruebas sean revocadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales podrán ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas. Su art. 8 se centra en los Derecho de información.- 1. Los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual el infractor o cualquier persona que: a) haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial; b) haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial.

²⁰⁴ Apartado redactado conforme a la Ley 19/2006, de 5 de junio.

²⁰⁵ Ver al respecto la Sentencia TS, Sección 1, Sala Civil de 4-3-2005.

de comprobación, según el Art. 130 LP) el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si las **máquinas, dispositivos o instalaciones** inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violación alegada de la patente.

Cuando el Juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violación de la patente, dará por terminada la diligencia, que pasa a formar una pieza separada, secreta incluso para el peticionario que no podrá conocer su resultado²⁰⁶. En los demás casos, se efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la violación alegada, evitando que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

El sentido restrictivo de estas diligencias queda subrayado en el Art. 131 LP que limita las **certificaciones o copias de tales diligencias a la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante inicie la correspondiente acción judicial**, añadiendo que éste sólo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. En efecto, si en el plazo de **dos meses** a partir de la fecha de la práctica de las diligencias de comprobación no se interpone demanda, las diligencias quedan sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial (Art. 131.2 LP)²⁰⁷.

Igualmente y para controlar el recurso a estas diligencias, la parte afectada podrá reclamar los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, incluido el lucro cesante, sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas en los casos que a ello hubiere lugar (Art. 132 LP).

4.3.3.2. *Obtención de pruebas, protección y derecho de información*

El apartado 8º del Art. 256-1 LEC, indica que “... *El acceso a los **documentos bancarios, financieros o comerciales que estén bajo el control del presunto infractor** es regulado como el contenido propio de otra nueva diligencia preliminar.*

*Se aplica también en relación con infracciones de los derechos de **propiedad intelectual e industrial** cometidas mediante **actos realizados con fines comerciales**. El contenido de esta diligencia preliminar también se configura como diligencia de prueba para facilitar la obtención de pruebas en el curso de un procedimiento judicial... Así se refuerza la posición del futuro demandante proporcionándole la posibilidad de contar, con anterioridad a la interposición de su deman-*

²⁰⁶ (Apartado 2 redactado de conformidad con el artículo 8 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial).

²⁰⁷ Ver Sentencia AP Zaragoza, Sección 5, Civil, de 22.9. 2006.

da, con materiales en los que la distinción entre la finalidad estrictamente “preparatoria” que ha constituido característica tradicional de las diligencias preliminares y la utilidad “probatoria” de esos mismos materiales aparece ciertamente difuminada”²⁰⁸.

Por lo tanto, junto a la finalidad de preparar la demanda, el material así obtenido puede también reportar a la entidad solicitante una utilidad estrictamente probatoria en el futuro proceso.

4.3.3.3. Medidas cautelares (LP)

Tienen como medida el garantizar que no se frustre la futura sentencia y presentan siempre un carácter accesorio y provisional. Se regulan en los Arts. 133 a 139 LP²⁰⁹, dentro de lo establecido en los Arts. 721 a 747 LCE.

Son medidas destinadas a asegurar la efectividad del fallo que en su día puedan recaer:

- Como legitimado activo para ejercitar la acción, el artículo 133 de la LP exige que el solicitante justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 83 de la LP (mediante su ejecución en España o en el territorio de un Miembro de la Organización Mundial del Comercio de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional) o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos.
- Como legitimado pasivo, estas medidas pueden solicitarse frente al demandado o contra un tercero que vaya a ser demandado y cuando corresponda, contra los intermediarios de los que se sirva el tercero, incluso si sus acciones no son en sí mismas constitutivas de infracción, siempre que el demandado no esté amparado por un derecho de pre-uso (Art. 136.3 LP).

El Art. 134 LP hace referencia a un número abierto de estas medidas:

- Cesación de actos que violen el derecho del peticionario.
- O prohibición de los mismos cuando existan indicaciones para suponer la inminencia de su realización:
- Retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación del derecho del peticionario así como los medios destinados exclusivamente a la producción o realización del procedimiento patentado.
- Afianzamiento de los eventuales daños y perjuicios.
- Anotaciones registrales.

²⁰⁸ La Ley 19/2006 introduce en el Art. 328 L.E.C., dedicado la prueba documental, un apartado 3 cuyo contenido es prácticamente idéntico al del apartado 8º del art. 256-1.

²⁰⁹ Redacción dada por la Ley 19/2006.

La petición de esas medidas se realiza normalmente **con la demanda principal** aunque pueden solicitarse **con anterioridad**. Ahora bien, en este último caso, si se solicitan con anterioridad y **quedan sin efecto de no interponerse a la demanda en el plazo de 20 días** desde su adopción de las medidas (Art. 730.2 LEC). Además en el caso de que se levante el juez fijará el importe de los daños y perjuicios que habrán de abonarse al demandado con cargo a la caución prestada por el peticionario o demandante quedando abierta la vía para completar esa cifra de daños por la vía de la acción de responsabilidad de daños y perjuicios del Art. 139 LP.

También cabe solicitar del juez que adopte las medidas cautelares o una fianza sustitutoria, cuando recaiga sentencia de primera instancia que sea objeto de apelación:

- En ese caso, se da cuenta del recurso a la parte apelada para que en el plazo de 3 días exija la adopción de medidas cautelares (si la parte apelada es el demandante) o la prestación de fianza (si es el demandado).
- Corresponde al juez de primera instancia la adopción de medidas cautelares o la imposición de fianza, cuando no hubieran sido acordadas con anterioridad o lo hubiesen sido insuficientemente.
- En el auto por el que se adopten las medidas cautelares, el juez habrá de fijar la **caución para responder de los daños y perjuicios** que o puedan ocasionarse al demandado.
- **Además, si estas medidas implican restricciones en la actividad del demandado, el juez impondrá una fianza** (que puede consistir en un aval bancario o en una fianza real) que permita al demandado hacer uso de la misma (137.2 LP).

Las medidas cautelares dejarán de tener efecto cuando la sentencia de primera instancia no fuese favorable para el procedimiento cuyos resultados tratan de asegurar y también cuando sea revocada esa sentencia en caso de haber sido favorable (139.2 LP).

4.3.4. Acción negatoria

Esta acción se contempla en el Art. 127 LP y se orienta a obtener una resolución judicial que declare que el demandante no ha violado una acción de tercero:

- El legitimado activo es cualquier interesado que realice una actividad industrial y tema ser demandado por violación de patente.
- Previamente a la interposición de demanda el interesado habrá de requerir al titular de la patente para que se pronuncie sobre su actividad y la patente. Cuando transcurra un mes si el titular de la patente responde o si responde u el peticionario no está conforme con la respuesta obtenida, este requiren-

te puede interponer una acción negatoria que puede entablar junto con la de nulidad. El juez emitirá una declaración cuando constate que la actividad de peticionario no constituye una violación de patente.

4.3.5. Acción de cesación

Tiene por objeto interrumpir la realización de actos que presuntamente infringen el derecho de patente:

- Entre los presupuestos de esta acción se encuentra el probar la comisión de actos de infracción, **con o sin intencionalidad**, así como que exista un riesgo de que la infracción se perpetúe o se reitere en el tiempo.
- La legitimación pasiva de la acción de cesación corresponde al infractor de una violación directa, si bien puede también interponerse contra los intermediarios a los que el tercero recurra para infringir (violación indirecta) (incluidos los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, los responsables de la transmisión de datos, etc.), quedando a salvo lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.

Esta acción prescribe al transcurrir **5 años** desde que cesen definitivamente los actos infractores de la patente.

4.3.6. Acción de medidas destinadas a evitar que continúe la violación de la patente

Es una acción complementaria de la acción de cesación de los actos que violen la patente, que tiene por objeto medidas de distinta naturaleza necesarias para evitar que prosiga la violación:

- Desde la transformación de los objetos o medios embargados.
- A su destrucción si se considera preciso para evitar la continuación.

Estas medidas se adoptan contra el infractor o contra intermediarios (infractores indirectos) cuyos servicios sean necesarios para evitar la continuación en la infracción de los derechos de patente.

4.3.7. Acción de indemnización

Es una reclamación de los daños y perjuicios sufridos por el titular de la patente y de los beneficios dejados de obtener a causa de la violación:

- El presupuesto de la indemnización es el daño²¹⁰.

²¹⁰ Sentencia núm. 443/2010, AP Barcelona, Sección 15, trece de diciembre de diciembre de 2010.

- El *petitum* puede incluir gastos relativos a las investigaciones que haya llevado a cabo para investigar la infracción (Art. 66 LP), y perjuicios morales si los objetos o procedimientos fabricados importado o comercializados eran defectuosos o estaban inadecuadamente presentados (Art. 68 LP)²¹¹.

Para tener éxito, el demandante debe probar los daños derivados de la infracción, y la relación de causalidad entre esta y aquella, en cambio el cálculo de la indemnización puede diferirse hasta el momento de la ejecución de sentencia²¹².

Para el cálculo de la indemnización se tiene en cuenta la pérdida sufrida y el lucro cesante (valor de las ganancias que el titular haya dejado de percibir a causa de la violación). Además, se podrán incluir los gastos de investigaciones para averiguar y obtener pruebas sobre la violación (Art. 66 LP) y daños derivados del desprestigio que haya causado la realización defectuosa o presentación inadecuada de la invención (Art. 68 LP).

El perjudicado puede optar entre:

- a) Las consecuencias económicas negativas de la infracción, como los beneficios que el titular hubiera obtenido de no producirse esta, los beneficios que el infractor hubiera obtenido.
- b) La cantidad que el infractor hubiera debido abonar al titular de la patente por la concesión de una licencia teniendo en cuenta la relevancia económica de la patente, su duración en el momento de la infracción y las licencias que estuvieran concedidas en ese momento.

Para fijar el montante de la indemnización, el juez puede en virtud del Art. 67 LP atender a los beneficios producidos por los bienes o las cosas de las que la invención patentada constituya una parte comercial esencial cuya incorporación al objeto suponga un factor determinante para su valor de mercado (Art. 67.2 LP), esto significa que el valor de los objetos a los que se incorpora la patente puede tenerse en cuenta en la valoración, si la patente es un factor determinante de ese valor. Se descontarán en cambio de la indemnización el valor de los importes percibidos por el titular de la patente si la ha explotado durante el mismo periodo (Art. 69 LP), así como el valor de los bienes dados en propiedad al titular de la patente.

Los sujetos responsables serán:

²¹¹ Como es evidente, y como queda destacado explícitamente en los Arts. 70 y 71 LP no pueden ejercitarse las acciones contra quienes exploten los objetos introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado ya de forma adecuada los daños y perjuicios causados. Se trata de evitar el enriquecimiento injusto, también del titular de la patente.

²¹² Sentencia del TS, civil (17 de julio de 2008).

- Los sujetos que fabriquen, importen utilicen productos o procedimientos patentados (**infractores directos**). Se les somete a responsabilidad objetiva²¹³ sin necesidad de probar daños y perjuicios (STS, civil, 1.12.2005).
- Y/o quienes realicen otros actos auxiliares de la exportación o introducción en el mercado (Art. 64 LP) (**infractores indirectos**), que quedan sometidos a responsabilidad por daños cuando:
 - Hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de esta debidamente identificada mediante la identificación de su número (Art. 46.1 LP), y de su violación con el requerimiento de que cese.
 - En la violación concorra culpa o negligencia.

El adquirente de una patente debe probar el daño y sólo puede reclamar los perjuicios sufridos a partir de su adquisición, es decir, desde el momento que es titular²¹⁴, y, en virtud del artículo 71.2 de la LP no puede reclamar indemnización por hechos anteriores a 5 años.

4.3.8. Acción de embargo

Una vez que exista una sentencia declarativa de la existencia de una violación de patente puede ejercitarse la acción de embargo. Tiene por objeto el embargo de los **objetos producidos o importados con violación del derecho de patente**, y también de los **medios destinados a tales actos**; o bien a la realización del procedimiento patentado.

4.3.9. Acción de atribución en propiedad

La acción de atribución en propiedad tiene por objeto transferir al titular de la patente la propiedad de los objetos o medios embargados:

- El importe de los bienes que se transfieren en propiedad debe deducirse de la indemnización que se imponga en ejercicio de la anteriormente expuesta acción indemnizatoria, en caso de que esta sea ejercitada y exista una sentencia declarativa de una indemnización.
- Si se producen excesos pueden dar lugar a reembolsar el titular de la patente al infractor, pero sólo cuando se haya ejercitado con anterioridad la acción de indemnización y se haya fijado esta. En cambio, si no se ha fijado judicialmente la indemnización no ha lugar a la devolución de excesos.

²¹³ Sentencia del TS, civil (17 de diciembre de 2001).

²¹⁴ Sentencia 443/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15 (13 de diciembre de 2010).

4.4. Acciones penales

La violación de la patente de invención está tipificada en el Art. 273 del Código Penal (CP) cuyo apartado 1 establece que *“el que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente...y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 14 meses”*.

El apartado 2 del mismo artículo tipifica el delito relativo a la infracción de patente de procedimiento sancionándolo con las mismas penas y distinguiendo entre quien utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, y el que posea, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Este precepto se refiere a la violación de patente de procedimiento y establece diferenciaciones referidas al procedimiento patentado y al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

- En todo caso, para hallarnos en el tipo penal descrito brevemente es preciso que el tercero infractor tenga conocimiento de que existe una patente que está infringiendo.
- El sujeto activo puede ser cualquier tercero, empresario o particular aunque siempre debe actuar con finalidad industrial o comercial y no cuente con el consentimiento del titular de la patente y ha de conocer que la patente está concedida.

Los tipos delictivos abarcan: (Art. 273.1CP) la fabricación, la importación, la posesión, la utilización, el ofrecimiento o la introducción en el comercio de los objetos amparados por la patente.

5. GLOSARIO

Acción

- Demanda, acción judicial.

Acción de atribución en propiedad

- Tiene por objeto transferir al titular de la patente a propiedad de los objetos o medios embargados. El importe de los bienes que se transfieren en propiedad debe calcularse por cuanto deben deducirse de la indemnización que se imponga en ejercicio de la anteriormente expuesta acción indemnizatoria, en caso de que esta sea ejercitada y exista una sentencia declarativa de una indemnización.

Acción de embargo

- Tiene por objeto el embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho de patente, y de los medios destinados a tales actos; o bien a la realización del procedimiento patentado.

Acción de indemnización

- Es una reclamación de los daños y perjuicios sufridos por el titular de la patente y de los beneficios dejados de obtener a causa de la violación. El petitum puede incluir gastos relativos a las investigaciones que haya llevado a cabo para investigar la infracción (Art. 66 LP), y perjuicios morales si los objetos o procedimientos fabricados importado o comercializados eran defectuoso o estaban inadecuadamente presentados (Art. 68 LP). Como es evidente, y como queda destacado explícitamente en los Arts. 70 y 71 LP no pueden ejercitarse las acciones contra quienes exploten los objetos introducidos en el comercio por personas que le hayan indemnizado ya de forma adecuada los daños y perjuicios causados. Se trata, así, de evitar el **enriquecimiento injusto**, también del titular de la patente. Para el cálculo de la indemnización el perjudicado puede optar entre.
 - Las consecuencias económicas negativas de la infracción, como los beneficios que el titular hubiera obtenido de no producirse esta, los beneficios que el infractor hubiera obtenido.
 - La cantidad que el infractor hubiera debido abonar al titular de la patente por la concesión de una licencia teniendo en cuenta la relevancia económica de la patente, su duración en el momento de la infracción y las licencias que estuvieran concedidas en ese momento.
 - El valor de los objetos a los que se incorpora la patente puede tenerse en cuenta en la valoración, si la patente es un factor determinante de ese valor. Se descontarán en cambio de la indemnización el valor de los importes percibidos por el titular de la patente si la ha explotado durante el mismo periodo (Art. 69 LP), así como el valor de los bienes dados en propiedad al titular de la patente. Los sujetos responsables serán por un lado los sujetos que fabriquen, importen utilicen productos o procedimientos patentados. Se les somete a responsabilidad objetiva²¹⁵ sin necesidad de probar daños y perjuicios²¹⁶. Por otro lado serán quienes realicen otros actos auxiliares de la exportación o introducción en el mercado (Art. 64 LP), que quedan sometidos a responsabilidad por daños cuando, que, hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de esta debidamente identificada mediante la identificación de su número (Art. 46.1 LP), y de su violación con el requerimiento de que cese; o en la violación concorra culpa o negligencia.

²¹⁵ Sentencia del TS, civil, (17 de diciembre de 2001).

²¹⁶ Sentencia del TS, civil, (1 de diciembre de 2005).

Administración encargada de la búsqueda internacional

- Administración (Oficina nacional u organización intergubernamental) designada por la Asamblea del PCT para llevar a cabo búsquedas internacionales. Se encarga de elaborar los informes de búsqueda internacional y la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Administración encargada del examen preliminar internacional

- Administración (Oficina nacional u organización intergubernamental) designada por la Asamblea del PCT para realizar el procedimiento de examen preliminar internacional. Su tarea consiste en elaborar el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (Capítulo II del PCT).

Administración internacional

- Organización que ejecuta determinadas tareas estipuladas en el PCT.

Bayh-Dole Act

- Legislación federal de los Estados Unidos publicada en 1980 que, regula la titularidad de la propiedad intelectual que procede de investigación financiada con fondos federales.

Chain Ladder

- En términos actuariales, análisis tradicional de estadísticas triangulares de siniestros agregados por años de accidente y años de desarrollo.

Estado de la técnica

- Nivel de desarrollo alcanzado en un ámbito concreto de la técnica en una fecha determinada, a fin de orientar la investigación. El estado de la técnica consiste en todas las informaciones divulgadas al público, incluidas las patentes y la literatura distinta de la de patentes. En relación con una invención determinada, el estado de la técnica resulta decisivo para determinar la patentabilidad de la invención desde el punto de vista de la novedad y la actividad inventiva.

Estado de la técnica anterior

- Conocimientos que existen con anterioridad a la solicitud de patente respectiva o a la fecha de prioridad de la solicitud de patente, independientemente de que consten en forma escrita o de que se hayan divulgado oralmente. A los

efectos del PCT, por “estado de la técnica pertinente” se entiende toda la información que haya sido comunicada al público antes de la fecha pertinente en cualquier lugar del mundo por medio de la divulgación escrita y que pueda servir para determinar si la invención reivindicada es nueva y conlleva una actividad inventiva (no es evidente) a los fines de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional.

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

- Es un Organismo Autónomo del Ministerio de Economía que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos semiconductores. Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes formas de protección de la propiedad industrial. En el plano internacional, la OEPM es la encargada de representar a España en los distintos foros y organizaciones internacionales que se encargan de la propiedad industrial e intelectual.

Oficina Europea de Patentes (OEP)

- Es el órgano ejecutivo de la Organización europea de Patentes y se encarga de realizar las funciones de recepción de solicitudes, búsqueda del estado del arte relevante, y examen de la novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial y suficiencia descriptiva previos a la concesión de la patente. Igualmente realiza el examen de las oposiciones a la concesión de la patente y resuelve los recursos interpuestos contra sus actuaciones.

Novedad

- Concepto legal que debe proclamarse cuando “*la invención no está comprendida en el estado de la técnica*” (Art. 6.1 LP), pero, además, la patente ha de poseer actividad inventiva, y ello para evitar que obtengan la exclusiva las que supongan una aportación insignificante al estado de la técnica.

Nulidad de pleno derecho de la patente

- Supuesto en el que una patente infringe los *artículos 4 y 6 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes*. Es **nula de pleno derecho** por falta de novedad y de actividad inventiva. Es doctrina pacífica que no puede condenarse a resarcir los eventuales daños causados, si éstos no resultan plenamente acreditados y, ello, aunque pueda llegar a ser presumible que toda infracción de esta naturaleza lleve aparejada algún tipo de perjuicio.

Patent prosecution highway

- Estructura colaborativa entre oficinas de PI, a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, que permite acelerar los procedimientos de concesión de patentes, mediante el intercambio de información. Las oficinas que forman parte de estos acuerdos pueden beneficiarse de la labor realizada anteriormente por otras oficinas de patentes, con el fin de reducir la carga de trabajo de examen y mejorar la calidad de las patentes.

Patente

- Derecho de **propiedad industrial**, sobre una invención o creación técnica que aporta una solución innovadora a un problema técnico aplicada a la industria a través de medios específicos por lo que exige como requisitos el que la invención, como tal, suponga una novedad no comprendida o conocida en el estado de la técnica al momento de la solicitud o, lo que es igual, no divulgada previamente o no accesible, al menos, en los sectores interesados o por los profesionales del sector **industrial** en el que se aplica. Ha de ser útil, poder ser fabricada o empleada en el mercado al que se dirige como actividad inventiva y técnica, no obvia ni elemental ni fácilmente deducible ó aplicable por cualquier profesional o experto (por todas S.T.S. 18-octubre 2004 y las que en ella se citan).

Patentable (invención patentable)

- Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación **industrial**. El Art. 6 1 LP indica que: “1 se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. 3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.”

PCT (Tratado de cooperación en materia de Patentes)

- Tratado internacional que crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros (142 países en enero de 2010). Al realizarse una única solicitud, se realiza una única búsqueda internacional válida para todos los países, junto con una Opinión escrita sobre si la invención cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial que se exigen para la concesión de la patente. De forma opcional se

puede solicitar que se realice un examen preliminar de la solicitud, durante el cual el examinador entra en contacto con el solicitante para, modificando la solicitud, lograr que ésta cumpla los requisitos. Una vez finalizado el procedimiento PCT, ya sea con una opinión escrita o informe del examen preliminar positivo o negativo, el solicitante ha de traducir y presentar la solicitud en cada uno de los países en que desee la protección para que se conceda o deniegue la patente según las leyes nacionales. El procedimiento PCT no concede patentes.

Prioridad

- El Convenio de París permite a los inventores presentar una solicitud en un país y posteriormente reivindicar la prioridad (durante un período de hasta 12 meses) al presentar una solicitud en otros países que sean Partes Contratantes de dicho Convenio o (en virtud del PCT) Miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Publicidad derivada de la patente

- El Derecho de patentes, que garantiza al inventor la explotación exclusiva de su invención durante un determinado tiempo, no ha optado por un sistema en el que los pormenores de la invención puedan permanecer secretos, pese a que ello redundaría en una mayor facilidad para que la explotación de la invención fuera exclusiva para su titular. Por el contrario, la publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal publicidad implica, en nuestra LP y RLP, la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, las ventajas de la invención en relación.

Esta publicidad tiene entre otras finalidades, una básica: que quienes actúan en un determinado sector de la tecnología puedan hacerlo con seguridad jurídica, esto es, que sepan con claridad cuál es la invención protegida por la patente y, por tanto, cuándo infringen y cuándo no infringen ese ámbito de protección, de modo que si no quieren pagar al inventor la regalía que éste solicita por una licencia o el inventor no desea licenciar la patente, puedan producir y comercializar sus propios productos sin infringir la patente, bien por haber investigado por su cuenta o haber licenciado otras soluciones innovadoras, bien por afrontar el problema técnico con medios que ya se encuentran en el estado de la técnica de dominio público, puesto que el derecho de exclusiva que supone la patente no puede suponer una restricción absoluta de la competencia en ese sector del mercado.

Re ipsa

- Doctrina que permite la constatación de un perjuicio *ex re ipsa*, como consecuencia lógica del acto antijurídico.

Reconvención, demanda(s) por reconvención

- Ejercicio, por el demandado, de una acción nueva frente al actor, para que se sustancie en el mismo proceso y se decida en la misma sentencia que resolverá la demanda inicial.

Reivindicación

- Definen el objeto para el que se solicita una patente, por lo que deben ser claras, precisas y basarse en la descripción (Art. 26 LP).

Resultado perseguido por la invención

- La protección de la patente no se extiende al resultado perseguido por la invención. De otra forma se estaría coartando seriamente tanto el avance tecnológico como la posibilidad de competencia al extender injustificadamente el monopolio que supone la patente a la protección del resultado²¹⁷.

Solicitante (de una patente)

- Persona física o jurídica que afirma ser el primero y verdadero inventor o el cesionario del primero y verdadero inventor de la invención. Puede haber uno o más solicitantes. En los Estados Unidos, sólo los inventores pueden presentar solicitudes. En España la LP (Art. 2.1 reconoce que podrán serlo las personas físicas o jurídicas que tengan la nacionalidad española, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad extranjera que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español; las personas naturales o jurídicas que puedan beneficiarse del CUP, los nacionales de los Estados miembros de la OMC y los refugiados que residan habitualmente en territorio español, y (Art. 2.2 LP) las personas naturales o jurídicas no incluidas en las anteriores siempre que el Estado del que sean nacionales reconozca que las personas naturales o jurídicas españolas pueden obtener patentes de invención en ese Estado.

Solicitud (de patente)

- Documento presentado por el inventor en el que solicita la concesión de una patente para la invención descrita en el fascículo que acompaña a la solicitud.

Teoría de los equivalentes

- Determinante de la eficaz protección del derecho de los inventores. La novedad quiebra por la simple introducción de cualquier modificación irrelevante que des-

²¹⁷ Así alertaba, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 20 de mayo de 2005, en relación a la aplicación inmatizada de la doctrina de los equivalentes.

truya la absoluta identidad entre el modelo controvertido con el que fue registrado por el accionante, lo que conforma la llamada teoría de los equivalentes, entendiendo por tales, como decía la Sentencia TS (Sala 3ª) de 10 de junio de 1968, *“las variantes de forma, materia, tamaño, disposición de elementos e, incluso, toda sustitución de esos elementos por otros, cuando con ello no se altere el principio fundamental de la invención descrita, reivindicada y amparada por la patente o el modelo de utilidad”,* o cuando *“dos medios cumplen la misma función para conseguir idéntico resultado pese a que los modos de realización sean diferentes”,* cumpliendo la misma función *“cuando proceden de la misma idea fundamental, es decir, cuando aplican el mismo principio de la misma manera”,* siendo idéntico el resultado cuando *“es de la misma naturaleza y de la misma calidad”*. El Art. 61.2 de la LP, con arreglo al que *“si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado”*. Se trata de una presunción legal (en puridad más bien una regla especial de prueba), y como tal relacionada con el Art. 385.1 LEC conforme al que dispensa de toda prueba a los favorecidos por ella (o mejor, como reza el 385.1 LEC 2000 *“dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a que este hecho favorezca”*). La presunción expresada crea legalmente, salvo prueba en contrario (Art. 1.251 Código Civil), la certeza del hecho que presume, pero ello no excusa de que el favorecido tenga que probar el hecho base: la identidad del producto fabricado y comercializado con el patentado.

Violación por equivalencia

- No basta cualquier comparación entre la patente y la realización controvertida para resolver si existe infracción de la patente: ha de realizarse una comparación elemento por elemento entre la invención reivindicada y la realización controvertida²¹⁸. Sólo cuando todos los elementos de la invención patentada son reproducidos por la realización cuestionada, por identidad o por equivalencia, se ha producido una vulneración de la patente (regla de la simultaneidad de todos los elementos).
- Si el tercero ha dado una solución distinta al problema que la patente intenta resolver, bien sea innovadora, bien se trate de una solución que se encuentra en el estado de la técnica no protegido por patente alguna, de tal modo que alguno de los elementos de la invención reivindicada no es reproducido por identidad ni por equivalencia, no se ha producido vulneración de la patente²¹⁹.

²¹⁸ (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15ª, de 20 de abril de 2005 y de esta Secc. 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006, entre otras).

²¹⁹ En todo caso, ha de tenerse en cuenta, como ha declarado la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15ª, de 7 de junio de 2005, cuál es la finalidad la doctrina de los equivalentes: *“evitar infracciones de una invención frente a variaciones que pretenden sustraerse del alcance de la protección de dicha patente, con alteraciones irrelevantes en la medida que puedan entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de la patente”*.

- La posibilidad de vulneración de la patente por equivalencia, esto es, cuando la realización cuestionada no reproduce por identidad todos los elementos de la invención patentada sino que se sustituye alguno de los elementos caracterizadores de la invención reivindicada por la patente por otro que ha de considerarse equivalente, presenta mayores problemas en el campo de las patentes químico-farmacéuticas que en el de las patentes mecánicas²²⁰.

²²⁰ Ver, entre otras Sentencias de fecha 2 de mayo y 7 de junio de 2005 y 17 de enero de 2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.

ANEXO 2

CÁLCULOS DE RIESGOS Y PRIMAS. MODELOS ANALÍTICOS

1. FÓRMULAS DE TARIFICACIÓN

Calculamos la prima anual de un seguro de litigio con un modelo analítico.

La medida de riesgo es una patente otorgada, por cual la entidad asegurada ha adquirido un seguro que cubre los costes legales que ocurrirían, si tuviese que imponerla si fuese violada.

1.1. Modelos de riesgo

La severidad X de un siniestro puede alcanzar distintos importes. Es una variable aleatoria y hacemos en los apartados siguientes la hipótesis que sea distribuida de cierta manera.

1.1.1. Severidad Pareto

Si la severidad es distribuida de manera Pareto la probabilidad que el importe de un siniestro X sea superior a un cierto valor x viene dado por la fórmula:

$$P[X > x] = \left(\frac{T}{x}\right)^\alpha \quad (1)$$

donde los dos parámetros de la distribución de probabilidad son el umbral T y la potencia α .

Así el importe medio de un siniestro es dado por

$$\langle X \rangle = \int_T^\infty x \frac{\partial P}{\partial x} dx \quad (2)$$

$$= \alpha T^\alpha \int_T^\infty x^{-\alpha} dx \quad (3)$$

$$= \frac{\alpha}{\alpha - 1} T \quad (4)$$

1.1.2. Severidad Exponencial

Si la severidad es distribuida de manera exponencial la probabilidad que el importe de un siniestro X sea superior a un cierto valor x viene dado por la fórmula:

$$P[X > x] = e^{-\frac{x-U}{\lambda}} \quad (5)$$

donde los dos parámetros de la distribución de probabilidad son el umbral U y la atenuación λ .

Así el importe medio de un siniestro es dado por

$$\langle X \rangle = \int_U^{\infty} x \frac{\partial P}{\partial x} dx \quad (6)$$

$$= \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{U}{\lambda}} \int_U^{\infty} x e^{-\frac{x}{\lambda}} dx \quad (7)$$

$$= U + \lambda \quad (8)$$

1.2. Reparto de riesgos

Consideramos un reparto de riesgos entre el asegurado y la aseguradora a través de:

- Un auto-aseguro.
- Una franquicia D .
- Una suma asegurada L .

Así, si ocurre un siniestro de severidad X (el importe de los costes legales del pleito), la parte de riesgo asumida por la aseguradora Y es dada por:

$$\bar{Y} = (1 - \gamma) \min[L, \max(0, X - D)] \quad (9)$$

Es decir, por cualquier importe del siniestro X , el importe máximo que pagaría la aseguradora es

$$Y^{\max} = (1 - \gamma)L \quad (10)$$

El mecanismo de la cobertura es ilustrado en las Tablas 8 y 9 de la Parte 1.

1.2.1. Severidad Pareto

Si la severidad X es distribuida de manera Pareto el medio de la parte asegurada Y es dada por

$$\langle Y \rangle = (1 - \gamma) \int_D^{D+L} (x - D) \frac{\partial P}{\partial x} dx + (1 - \gamma) \int_{D+L}^{\infty} L \frac{\partial P}{\partial x} dx \quad (11)$$

$$= \frac{1 - \gamma}{\alpha - 1} T^\alpha [D^{1-\alpha} - (D + L)^{1-\alpha}] \quad (12)$$

El importe de los dos parámetros (umbral & potencia Pareto) en España son aún desconocidos.

Para determinarles es preciso ajustarles a datos observados en los últimos años.

Sin embargo, si asumimos que sea poco probable que los costes de un pleito de patentes resulten inferiores a 2.500 euros (ni siquiera si ambas partes se acogen a una solución extra-judicial al inicio), podemos calcular con un importe teórico del umbral Pareto de

$$T = 2.500 \text{ EUR} \quad (13)$$

Así, sobre la base de que en promedio un litigio de patentes alcanza costes medios de 27.500 euros, alcanzamos con la fórmula (4) un valor de la potencia Pareto de

$$\alpha = 1,1 \quad (14)$$

1.2.2. Severidad exponencial

Si la severidad X es distribuida de manera exponencial el medio de la parte asegurada Y es dada por

$$\langle Y \rangle = (1 - \gamma) \int_D^{D+L} (x - D) \frac{\partial P}{\partial x} dx + (1 - \gamma) \int_{D+L}^{\infty} L \frac{\partial P}{\partial x} dx \quad (15)$$

$$= (1 - \gamma) \lambda e^{\frac{U}{\lambda}} \left[e^{-\frac{D}{\lambda}} - e^{-\frac{D+L}{\lambda}} \right] \quad (16)$$

El importe de los dos parámetros (umbral & potencia exponencial) en España son aún desconocidos.

Para determinarles es preciso ajustarles a datos observados en los últimos años.

Sin embargo, si asumimos que los costes de un pleito de patentes pueden resultar cero (especialmente si ambas partes se acogen a una solución extra-judicial al inicio), podemos calcular con un importe teórico del umbral exponencial de

$$U = 0 \text{ EUR} \quad (17)$$

Así, sobre la base de que en promedio un litigio de patentes alcanza costes medios de 30.000 euros, alcanzamos con la fórmula (8) un valor de la atenuación exponencial de

$$\lambda = 27.500 \text{ EUR} \quad (18)$$

1.3. Frecuencia de los siniestros

Si en un año ocurren n pleitos y la cartera asegurada contiene N patentes, la frecuencia anual μ es dada por

$$\mu = \frac{n}{N} \quad (19)$$

Claramente, esta frecuencia de litigio depende del tipo de tecnología patentada y de la cualidad de la suscripción. Sin embargo, al nivel global del mercado español de patentes, la frecuencia de pleitos de patentes es probablemente alrededor de

$$\mu = 0.3\% \quad (20)$$

1.4. Primas

En primera aproximación la prima resulta del producto de la severidad asegurada media (12,16) y de la frecuencia esperada (19,20).

A este importe sin embargo se deben añadir los costes de administración y de capital. Como estos costes dependen mucho de la política y estrategia de cada compañía, simplificamos sus contribuciones a una parte multiplicativa c , que refleja los costes de capital, y a una parte aditiva C , que refleja los costes de administración. Así la prima anual P de una póliza resulta ser dada por

$$P = \frac{\mu \langle Y \rangle}{1 - c} + C \quad (21)$$

Como el seguro de patentes es un producto comparativamente nuevo es prudente considerar costes de capital variables relativamente altos, alrededor de

$$c = 25\% \quad (22)$$

Sin embargo, el proceso de suscripción de este producto genérico (véase Tabla 3 del capítulo 2) es muy sencillo y solo requiere pasos formales sin ninguna acciones ad hoc. Así es razonable considerar que para una aseguradora que ya tiene para otros ramos una infraestructura eficiente de producción, los costes administrativos reflejen solo unos pocos minutos para emitir o rechazar la póliza más el proceso de cobranza. Consideramos entonces una componente costes de administración fijos relativamente bajos, alrededor de

$$C = 50 \text{ EUR} \quad (23)$$

1.5. Parámetros del modelo

Compilamos en la Tabla 1 los parámetros de los modelos considerados.

Tabla 1. Parámetros

	Símbolo	Importe
Umbral Pareto	T	5.000 EUR
Potencia Pareto	α	1.2
Umbral exponencial	T	0 EUR
Atenuación exponencial	λ	30.000 EUR
Auto-aseguro	γ	5,0%
Franquicia	D	variable
Límite	L	variable
Frecuencia	μ	0,3%
Costes variables	c	25%
Costes fijos	C	50 EUR

2. HIPÓTESIS USADAS

- No hay anti-selección por parte de los asegurados. Es decir, la introducción del seguro no aumenta la disposición de los dueños de patentes a iniciar pleitos.
- Ignoramos cualquier descuento porque el retraso eventual en el abono del montante de los siniestros. De hecho, aunque los pleitos de patentes en España suelen durar mucho, este efecto es probablemente mínimo en el contexto actual de tasas de interés bajísimas.
- Ignoramos la posibilidad que un pleito de primera instancia sea recurrido en segunda instancia, dada la escasa litigiosidad del sector de las patentes en España, frente a lo que ocurre en otros ordenamientos.
- La severidad de los siniestros se aplica conforme a una distribución Pareto o una distribución exponencial. Ambas representan casos extremos de cola respectivamente gruesa o fina.
- Los costes de administración y de capital se repercuten en la prima respectivamente con una componente fija aditiva y una componente variable proporcional.

ANEXO 3

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICA DEL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DE LAS PATENTES EN ESPAÑA

A continuación se repasan los principales organismos e instrumentos para apoyar la innovación y la patente en nuestro país.

1. ORGANISMOS

1.1. Ministerio de Economía y Competitividad

Es el organismo del Gobierno responsable en último término de la innovación.

1.2. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Es la responsable de las políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e innovación, incluyendo la dirección de las relaciones internacionales en esta materia y la representación española en programas, foros y organizaciones internacionales y de la Unión Europea.

1.3. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Tiene como misión el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas en esta materia.

Su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico. Entre sus funciones se encuentran:

- Investigación científica y técnica de carácter multidisciplinar.
- Asesoramiento científico y técnico.
- Transferencia de resultados al sector empresarial.
- Contribución a la creación de empresas de base tecnológica.
- Formación de personal especializado.
- Gestión de infraestructuras y grandes instalaciones.
- Fomento de la cultura de la Ciencia.
- Representación científica de España en el ámbito internacional.

1.4. Agencia Estatal para la Investigación

Constituye una Agencia cuya creación se prevé en el PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN vigente, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Le corresponde el fomento de la investigación científica y técnica, así como la gestión de gran parte de los programas, subprogramas y actuaciones que en el momento de la aprobación del PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN correspondían a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica y las de gestión que eran realizadas por la Dirección General de Innovación y Competitividad.

Sus objetivos principales incluyen:

- Financiación, evaluación y verificación de la actividad científica y técnica fomentada por la Administración General del Estado por su iniciativa o con otras Administraciones o entidades españolas, o conjuntamente con entidades de otros países y/o con organismos internacionales.
- Impulso de la investigación científica y técnica para la generación de conocimiento en todas las áreas del saber.
- Asignación competitiva de los recursos públicos.
- Incorporación de las mejores prácticas internacionales en materia de fomento y evaluación científica y técnica.
- Asesoramiento en la definición y planificación de las políticas públicas de investigación, desarrollo e innovación.
- Mejora en la financiación, evaluación, ejecución y seguimiento de los planes, acciones o iniciativas a través de las que se instrumentan las políticas de investigación, desarrollo e innovación de la Administración General del Estado.

- Captación de recursos para la financiación de la investigación científica, tecnológica y la innovación, y el fomento de la cultura científica y tecnológica de la sociedad.

1.5. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Es una entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que viene promoviendo promueve **la innovación y el desarrollo tecnológico** de las empresas españolas.

Su objetivo principal es que el tejido empresarial español genere y transforme el conocimiento científico-técnico en crecimiento sostenible y globalmente competitivo.

De conformidad con el PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN asignará los recursos con criterios de evaluación basados en el mérito tecnológico, la novedad y oportunidad, aplicabilidad y viabilidad industrial, la proximidad del mercado y el impacto socioeconómico de los resultados.

1.6. Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación

Está contemplado en la Ley 14/2011, de 1 de junio. Es el instrumento de recopilación de datos y de análisis de información, con el objetivo de crear un sistema de información unificado y homogéneo para elaborar información accesible para la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas.

Está concebido como herramienta para definir los mecanismos de articulación y coordinación entre los agentes públicos responsables de la gestión de ciencia, tecnología e innovación.

1.7. Otros

1.7.1. Grupo de trabajo permanente para el seguimiento del PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN

Creado por recomendación de la Comisión Delegada del Gobierno de un Grupo de Trabajo Permanente para el seguimiento de las actuaciones ligadas al PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN para:

- Reforzar la coordinación de la acción de la Administración General del Estado en investigación científica, técnica y de innovación.
- Evaluar los resultados y el impacto de cada uno de los programas de intervención pública en I+D+I de los diferentes departamentos ministeriales.
- Apoyar técnicamente, el proceso de revisión y elaboración de la ESTRATEGIA y del **PLAN ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN**, incluidos su PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ANUAL.

1.7.2. Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica (CENIT)

1.7.3. Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)

2. PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS

2.1. Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016

Recoge el diseño de las actuaciones destinadas al fomento y coordinación del proceso de I+D+i.

Su elaboración coincidió con el debate y elaboración del futuro marco de actuación en materia de I+D+i de la Unión Europea, «Horizonte 2020», y por tanto, con la reflexión sobre los grandes retos y las oportunidades de las políticas de I+D+i de la Unión Europea y de sus Estados Miembros.

Los **objetivos** que se plantean en este Plan son:

- Promoción del talento y la empleabilidad.
- Fomento de la excelencia.
- Impulso del liderazgo empresarial.
- Fomento de I+D+i orientadas a los retos sociales.

Sus prioridades son: (a) la generación de conocimiento, en cualquier campo de investigación, que contribuya al fomento de la excelencia y del liderazgo internacional del SECTI y (b) las prioridades científico-técnicas y sociales integradas en el PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD que orienta la investigación científica y técnica y el desarrollo empresarial en I+D+i hacia los grandes retos de la sociedad, y que incluye:

- (1) Salud, cambio demográfico y bienestar.
- (2) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima.
- (3) Energía, segura, eficiente y limpia.
- (4) Transporte inteligente, sostenible e integrado.
- (5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas.
- (6) Cambios e innovaciones sociales.
- (7) Economía y sociedad digital.
- (8) Seguridad, protección y defensa.

Promueve actuaciones a través de Acciones de Dinamización, dirigidas a:

- a) Fomentar la cultura científica, tecnológica e innovadora.
- b) Difundir como valores claves de nuestra sociedad la creatividad y el emprendimiento.
- c) Mejorar la educación científico-técnica de la sociedad en todos los niveles.
- d) Impulsar la participación activa de la sociedad en el proceso de I+D+i.

Se desarrolla en PROGRAMAS ESTATALES dedicados al fomento y coordinación del I+D+i:

1. Programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad en I+D+i.
2. Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de Excelencia.
3. Programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i.
4. Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad.

Los **Programas Estatales** son instrumentos para lograr los objetivos del propio PLAN y en la ESTRATEGIA ESPAÑOLA. A su vez, estos Programas Estatales se desarrollan en **Subprogramas** en atención a la especificidad temática y naturaleza de las actuaciones. Cuentan con estructuras de gestión específicas, reglas de participación propias, e instrumentos de financiación adecuados a las características de la actividad a financiar y la naturaleza de los agentes beneficiarios.

El desarrollo del PLAN se articula además a través de PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ANUALES.

2.2. Plan Nacional de I+D (2008-2011) (Prorrogado hasta 2013)

El Plan Nacional de I+D+i fue hasta 2013 el instrumento de programación con que cuenta el Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE), estructurado en torno a cuatro áreas directamente relacionadas con sus objetivos generales y ligadas a programas instrumentales: área de generación de conocimientos y capacidades; área de fomento de la cooperación en I+D; área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial; y área de acciones estratégicas:

- En función de los objetivos y áreas citados, el plan estableció seis líneas instrumentales de actuación (LIA), que se desarrollan a través de trece programas nacionales (PN), que representaban las grandes actuaciones instrumentales del plan.
- Además de estas seis LIA, el plan estableció cinco acciones estratégicas (AE) de carácter horizontal que se articulan mediante actuaciones específicas.
- Los Programas Nacionales, dentro del PN representaron las grandes actuaciones del Plan Nacional, a través de convocatorias públicas, directamente relacionadas con las líneas instrumentales de actuación.

2.3. Estrategia Española de Ciencia Tecnología e Innovación EECTInn 2013-2020

Es un documento de posición elaborado con la participación de los actores del sistema español de Ciencia y Tecnología. Recoge los grandes principios y objetivos generales que rigen las políticas de ciencia y tecnología, nacionales y autonómicas.

Sus objetivos son:

- Desarrollo de un entorno favorable a la I+D+i.
- Fomento a la generación de conocimiento y talento.
- Transferencia y gestión del conocimiento.
- Territorios innovadores y competitivos.
- Internacionalización.
- Cultura científica, innovación y emprendimiento.

EECTInn 2013-2020 sustituye a:

- Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología aprobada en 2007, y cuya vigencia había sido prevista hasta 2015.
- Estrategia Estatal de Innovación (e2i) en la que se definieron cinco ejes prioritarios: (1) la creación de un entorno proclive a la innovación; (2) el fomento de la innovación desde la demanda pública; (3) la proyección internacional; (4) el fortalecimiento de la cooperación territorial, y (5) el capital humano, situando la transferencia del conocimiento en el centro de estos ejes.

2.4. Europa 2020. Horizonte 2020

Europa 2020 es la estrategia de la Comisión Europea formulada en 2010 a efectos de alcanzar una sólida recuperación económica. Sirve de marco de referencia para el fomento del I+D en España y en todos los Estados miembros de la UE. Propone prioridades que se refuerzan mutuamente:

- Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
- Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.
- Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.
- Entre sus objetivos propone que el 3% del PIB de la UE sea invertido en I+D.

Horizonte 2020 es el instrumento financiero de la implementación de Unión por la innovación, una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, un

programa de la UE que sustituye al 7 Programa Marco I+D (2007-2013). Su ejecución de 2014 a 2020 cuenta con un presupuesto de 80.000 millones de euros, es un programa de la UE para la investigación, la innovación y la competitividad.

3. PROGRAMAS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1. Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España, 2010-2012

Se basa en que La principal clave de crecimiento de la competitividad, tanto empresarial como de las Administraciones Públicas, en lo que se ha venido en denominar Competitividad Institucional, es el conocimiento. Y no podemos hablar de conocimiento como factor de competitividad sin tratar su protección y seguridad para rentabilizarlo y crear valor para los consumidores, los productores y la sociedad en general. Por eso, el posicionamiento de nuestras empresas y de nuestro país en la economía global pasa, entre otros, por dotarnos de un sistema de Propiedad Industrial (PI) eficiente y seguro, que otorgue a sus titulares derechos que permitan rentabilizar su inversión en conocimiento fijando una posición competitiva ventajosa frente a sus competidores. Desde esa perspectiva, los DPI desempeñarán un relevante papel a tres niveles distintos: el empresarial, el de los consumidores y el del propio sistema económico de mercado²²¹.

Sus objetivos son:

- Aumentar el peso del sector industrial en la actividad económica.
- Aumentar la competitividad de la industria española.
- Alinear la política industrial española con la europea.

3.2. Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y emprendedores

Es una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que pretende constituir la Propiedad Industrial como herramienta y factor clave en la toma de decisiones cotidianas de las empresas y de los emprendedores.

Su objetivo es impulsar un mayor rendimiento del sistema productivo español, coadyuvando a mejorar así la posición competitiva de nuestras empresas en los mercados globales mediante el uso estratégico de los instrumentos de protección de la Propiedad Industrial, en particular por parte de las pequeñas y medianas empresas (**PYMES**) y los **emprendedores**.

Se enmarca dentro de la **Estrategia Europa 2020**:

²²¹ http://www.planpi.es/pdf/plan_pi.pdf (consultado por última vez el 12 de enero de 2012).

Tabla 1²²²

Líneas Estratégicas	Objetivos
L1. Apoyo a la empresa en la obtención de DPI	<p>Apoyo integral a las empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herramientas jurídicas, financieras y técnicas para mejorar la gestión de la PI. • Internacionalización. • Convenios. • Plataforma Iberoamericana de apoyo a la PYME.
L2. Aumentar la concienciación empresarial sobre de la PI	<p>Incrementar la utilización por las empresas españolas de la PI reforzando la cultura empresarial y social en torno a ella:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colaboración con Universidades. • Centro de apoyo a la PYME en gestión de la Propiedad Industrial "CEVIPYME". • Módulos de formación en línea.
L3. Estímulos al respeto de los DPI	<p>Asegurar la efectividad de los DPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medidas destinadas a los agentes encargados de la aplicación de la normativa protectora. • Medidas para la difusión y concienciación de las consecuencias de la vulneración de los DPI.
L4. Reducción de cargas administrativas en la obtención de DPI	<p>Incrementar, desarrollar y flexibilizar los servicios de la OEPM para disminuir las cargas derivadas de la obtención de derechos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción de plazos. • Nuevas herramientas de gestión.
L5. Apoyo al emprendedor en la obtención de DPI	<p>Apoyo al emprendedor en la obtención de DPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción de las tasas de tramitación de la solicitud de invenciones en un 50% a las personas físicas sin recursos y a los emprendedores. • Apoyo y fomento de la internacionalización de la tecnología generada en España, con reducción de la tasa de búsqueda internacional PCT en un 75%. • Medidas de reducción de cargas administrativas como: <ul style="list-style-type: none"> ○ Automatización de trámites administrativos. ○ Agilizar el proceso de concesión. ○ Facilitar la cooperación con servicios de organismos nacionales e internacionales. ○ Creación de un Plan Director de Acceso único a la Información sobre PI y registro mercantil.

²²² OEPM, http://www.oepm.es/es/estrategia_2012-2014.html

ANEXO 4

ABREVIATURAS. OFICINAS CONSULTADAS. RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL

1. PRINCIPALES ABREVIATURAS EMPLEADAS

- A. ADPIC. Equivalente en inglés TRIPs, *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*.
- AE. Acciones estratégicas. (Dentro del Plan Nacional de I+D+I).
- AGE. Administración General del Estado.
- ANEP. Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.
- AP. Audiencia Provincial.
- BOPI. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (España).
- CENIT. Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica.
- CPE. Convenio de Múnich sobre la Patente Europea.
- CEVIPYME. Centro de apoyo a la PYME en gestión de la Propiedad Industrial.
- CUP. Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.
- DPI. Derechos de propiedad intelectual e industrial.
- ENCYT. Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (2007-2015).
- EECTInn. Estrategia Española de Ciencia Tecnología e Innovación 2013-2020.
- EP. Examen previo.
- IBNER (*Incurring But Not Enough Reserved*). Reservas actuariales calculadas sobre un análisis tradicional de estadísticas triangulares de siniestros agregados por años de accidente y años de desarrollo.
- I+D. Investigación y Desarrollo.
- I+D+i. Investigación, Desarrollo e innovación.
- IBNYR (*Incurring But Not Yet Reported*). Siniestros acontecidos que aún no han sido notificados al asegurador.

IET. Informe del Estado de la Técnica.
LIA. Líneas instrumentales de actuación. Dentro del Plan Nacional de I+D+i.
L.C.S. Ley del Contrato de Seguro.
L.E.C. Ley de Enjuiciamiento Civil.
LOPJ. Ley Orgánica del Poder Judicial.
MINECO. Ministerio de Economía y Competitividad.
OEP. Oficina Europea de Patentes, en inglés *European Patent Office*.
OMC. Organización mundial de comercio.
OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
PCT. Tratado de cooperación en materia de Patentes.
PEICTI. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
PI. Propiedad industrial.
PN. Programa Nacional.
PDU. Unión para la Defensa de Patentes.
RLP. Reglamento de la Ley de Patentes.
SECTE. Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa.
SEGAPI. Servicio Galego de la Promoción de la Propiedad Industrial.
SICTI. Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.
TS. Tribunal Supremo (España).
UE. Unión Europea. En inglés EU; *European Union*.
VAB. Valor añadido bruto.

2. OFICINAS Y EXPERTOS CONSULTADOS (SELECCIÓN)

A lo largo del desarrollo de este trabajo se han realizado consultas con distintos especialistas mediante correo electrónico/página Web, teléfono o, en algunos casos, entrevistas personales.

- *European Patent Office*. Isar building Erhardtstr. 27, 80469 Munich, Germany.
<http://www.epo.org/>
- *Observatorio Europeo de las vulneraciones de los derechos de la propiedad intelectual*. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, España.
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/index.es.do>
- *Organización Mundial de Propiedad Intelectual*, OMPI:
<http://www.wipo.int/portal/index.html.es>

Oficinas Nacionales de Patentes

- *Alemania.* German Patent and Trade Mark Office (DPMA); Zweibrückenstraße 12. 80331 Munich <http://www.dpma.de/>
- *Australia.* IP Australia Department of Innovation, Industry, Science, Research and Tertiary Education (DIISRTE); Ground Floor, Discovery House 47 Bowes Street Phillip ACT, 2606. <http://www.ipaustralia.gov.au>
- *Austria.* Das Österreichische Patentamt Dresdner Str. 87 PO Box 95 1200 Wien <http://www.patentamt.at/>
- *Brasil.* Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI); Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Rua São Bento 1 ; CEP 20090-010 ; Rio de Janeiro, RJ ; Brazil <http://www.inpi.gov.br>
- *Bélgica.* L'Office belge de la propriété intellectuelle (ORPI), SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie North Gate III Boulevard du Roi Albert II, 16 B-1000 Bruxelles; <http://economie.fgov.be/opri-die.jsp?>
- *Canadá.* Canadian Intellectual Property Office (CIPO) Industry Canada; Place du Portage I 50 Victoria Street, Room C-114 Gatineau, Québec K1A 0C9; <http://www.cipo.ic.gc.ca>
- *China.* Patent Office State Intellectual Property Office of the Peoples' Republic of China (SIPO); 6, Xitucheng Lu Jimenqiao Haidian District 100088 Beijing. <http://www.sipo.gov.cn>
- *Dinamarca.* Danish Patent and Trademark Office Ministry of Trade and Industry; Helgeshøj Allé 81. 2630 Taastrup; <http://www.dkpto.org>
- *España.* Oficina Española de Patentes y Marcas. Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid. <http://www.oepm.es>
- *Estados Unidos.* United States Patent and Trademark Office (USPTO). P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450. <http://www.uspto.gov>
- *Finlandia.* National Board of Patents and Registration of Finland. Arkadiankatu 6 A 00101 Helsinki P.O. Box 1140. 00101 Helsinki. <http://www.prh.fi>
- *Francia.* National Institute of Industrial Property (INPI). 15 rue des Minimes 92400 Courbevoie. <http://www.inpi.fr>
- *Grecia.* Patent Office Industrial Property Organization (OBI). 5 Pantanassis St. Paradissos Amaroussiou 151 25 Athens. <http://www.obl.gr>
- *Hungría.* Hungarian Intellectual Property Office (HIPO). Garibaldi utca 2. 1054 Budapest. PO Box 552 1374 Budapest. <http://www.hipo.gov.hu>
- *India.* Office of the Controller-General of Patents, Designs and Trademarks Department of Industrial Policy Promotions Ministry of Commerce and Industry Government of India. Bhoudhik Sampada Bhavan S.M. Road, Antop Hill Mumbai-400037. <http://www.ipindia.nic.in>

- *Irlanda*. Patents Office Department of Enterprise, Trade and Employment. Government Buildings Hebron Road Kilkenny. <http://www.patentoffice.ie>
- *Israel*. Israel Patent Office. Agudat Sport Hapoel St. 1 Technological Garden Building No. 5 Jerusalem 96951 Israel. <http://www.patent.justice.gov.il/MojHeb/RashamHaPtentim>
- *Italia*. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Direzione generale per la lotta alla contraffazione Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (UIBM). 19, via Molise 00187 Rome. <http://www.uibm.gov.it>
- *Korea*. Korean Intellectual Property Office (KIPO). 189, Cheongsu-ro, Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, 302-701 Republic of Korea. <http://www.kipo.go.kr>
- *Luxemburgo*. Ministère de l'économie et du Commerce extérieur, Direction de la propriété intellectuelle. 19-21 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. dpi@eco.etat.lu
- *Méjico*. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Periférico Sur No. 3106 Piso 9, Col. Jardines del Pedregal Mexico, D.F., C.P. 01900. <http://www.impi.gob.mx/>
- *Noruega*. Patentstyret (Norwegian Industrial Property Office) (NIPO). Sandakerveien 64, 0484 Oslo. <http://www.patentstyret.no>
- *Países Bajos*. NL Patent Office. Prinses Beatrixlaan 2. 2595 AL Den Haag. <http://www.agentschapnl.nl/en>
- *Portugal*. Portuguese Institute of Industrial Property. Campo das Cebolas. 1149-035 Lisboa. <http://www.inpi.pt>
- *República Checa*. Industrial Property Office. Antonína Čermáka 2^a. 160 68 Prague. <http://www.upv.cz>
- *Reino Unido*. Intellectual Property Office. Information Centre. Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ. <http://www.ipo.gov.uk>
- *Singapur*. Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). 51 Bras Basah Road #04-01. Manulife Centre. Singapore 189554. <http://www.ipos.gov.sg>
- *Suecia*. Swedish Patent and Registration Office (SPRO). Patent Department. Box 5055 102 42 Stockholm. <http://www.prv.se>
- *Suiza* Swiss Federal Institute of Intellectual Property. Stauffacherstrasse 65 CH-3003 Berne. <http://www.ige.ch>

Aseguradoras

- José Antonio Aventín, Mapfre, Madrid
- Donatella Fiala, Swiss Re, Zurich
- Ian Lewis, SAMIAN Underwriting Agency, Londres

Centros de Documentación

- Biblioteca Concepción Arenal (fondos bibliográficos del Instituto de Derecho Industrial, IDIUS). Universidad Santiago de Compostela. <http://www.usc.es/gl/servizos/biblioteca>
- Centro de Documentación. Fundación Mapfre. Madrid. <http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion>
- Centro de Estudios y Documentación Europeos. Universidad de Santiago de Compostela. <http://www.usc.es/cede>

Expertos

- Eduardo Pavelek. Ex-Director de Responsabilidad Civil. MAPFRE-RE. Madrid.
- John Horsted. Ex-Representante Oficina Danesa de Patentes y Marcas (Danish Patent and Trademark Office).
- Luis de Larramendi, Elizaburu, Madrid.
- María José Albert. Decana Facultad Ciencias del Seguro. Fundación Mapfre. Madrid.
- Mattis Berger, Hess & Dallafior, Zurich.
- Mercedes Sanz Septién. Directora General. Instituto Ciencias del Seguro. Fundación Mapfre.
- Michael Ritscher, Meyerlustenberger Lachenal, Zurich.

3. RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL

- AVENTÍN ARROYO, J.A.: “La esencia de la actividad aseguradora y su potencialidad para ofrecer remedios a los innovadores. Experiencias y posibilidades”, COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.): *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elizaburu, 2012, pp. 107-139.
- AA.VV. Conference: *Making IPR Work for SMEs - 27th April 2009*. Organizada por la Comisión Europea. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/files/ipr_conference_27_04_2009/conference_report_en.pdf (12 de enero de 2012).
- ANCO INSURANCE <http://www.anco.com/> (25 de febrero de 2012).
- ARB 94-*Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung* Ver en la versión de 1999 Apartado 3: Ausgeschlossen, (2) (d) en http://www.mieterschutzbund-berlin.de/data/downloads/91/rechtsschutz_arb_1994.pdf

- ARUNDEL A., KABLA I.: "What percentage of innovations are patented? empirical estimates for European firms", *Research Policy*, 27:127-141, 1998.
- BOTANA AGRA, M.J.: "Efectos de la Patente", en FERNÁNDEZ-NOVOA C., OTERO LASTRES, J.M., BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp.159-176
- BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG *The high tech strategy for Germany* http://www.fona.de/pdf/publikationen/bmbf_the_high_tech_strategy_for_germany.pdf
- CASTELO MATRÁN, J. y otros: *Diccionario Mapfre de Seguros*, Madrid, Edición año 2008.
- CENTRE FOR STRATEGY SERVICES & EVALUATION SERVICES: *Making IPR Work for SMEs*, Annex B: Best Practice Cases. Directorate General For Enterprise & Industry, European Commission, 2009.
- CHIEN, C.V.: *Startups and Patent Trolls* Legal Studies Research Papers Series, Santa Clara University School of Law, Accepted Paper No. 09-12, September 2012. Disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146251
- CJA Consultants Ltd:
 - *The possible introduction of an insurance against costs for litigation in patent cases*, Final Report 2003, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_en.pdf (consultado por última vez el 22 de septiembre de 2012).
 - *A Study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks* Final Report 2006, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf (consultado por última vez el 21 de septiembre de 2012).
 - *A study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks. Appendices To The Final Report.* June 2006 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_appendices_en.pdf (consultado por última vez el 21 de septiembre de 2012).
- COHEN, W.M., NELSON, R.R., WALSH, J.: *Appropriability conditions and why firms patent and why they do not in the American Manufacturing sector.* *NBER working paper*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts, 1999.
- COMISIÓN EUROPEA:
 - *Comunicación de la Comisión «Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología»*, DO C 101 de 27.4.2004.
 - *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social europeo, Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa* COM (2008) 465.

- “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, COM (2010) 2020.
- *Comunicación de la Comisión Europea “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa”* COM (2011) 287 final
- *Innovation Union Scoreboard*, Luxemburgo, OPOCE, 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm (consultado el 2 de febrero de 2013).
- *Innovation Union Scoreboard*, Luxemburgo, OPOCE, 2012 Disponible en <http://www.openinnovation.eu/17-11-2012/european-innovation-scoreboard-exposes-substantial-regional-differences-in-performance/> (consultado el 20 de febrero de 2013).
- *Comunicación de la Comisión Europea Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica Actualización de la Comunicación sobre política industrial* COM 582 (2012).
- COMISIÓN EUROPEA, Directorate General for Enterprise & industry, Centre for Strategy Services & Evaluation Services, *Making IPR Work for SMEs*, Annex B: Best Practice Cases. 2009.
- CONSEJO EUROPEO: *Conclusiones del Consejo sobre la iniciativa emblemática de Europa 2020: Unión por la innovación*. 26.11.2010.
- CUYPERS, F.: “Seguros de patentes y patentes de seguros: reflexiones y estrategias” en COUTO GÁLVEZ, R.M. y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, C. (coords.): *Seguros y Patentes*, Colección Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica, Madrid, Universidad Complutense, Elzaburu, 2012, pp. 129-126.
- DA RIN, M.; HEGE, U., LLOBET, G. y WALZ, U.: “The Law and Finance of Venture Capital Financing in Europe: Findings from the Ricafe Research Project”, *European Business Organization Law Review* 7, pp. 525-547, 2006.
- DIXON, P., GREENHALGH, CH.: “The Economics of Intellectual Property: A Review to Identify Themes for Future Research”, November 2002.
- EXPERT GROUP REPORT *Industrial competitiveness Making IPR work for SMEs*, <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/intellectual-property-rights/expert-group-report/> (consultado por última vez el 30 de septiembre de 2012).
- EUROSTAT 2008, <http://europa.es>
- FENSENTHAL, E.: “Business of AIG Offer Insurance Policy for Defendants in Patent cases”, *Wall Street Journal* Jan 7, 1997.
- FUENTES CAMACHO, V., TAPIA HERMIDA A.J., FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.; TIRADO SUAREZ, F.J.: *Ley de contrato de Seguro*, Aranzadi, 2005.

- FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: *Tecnología e Innovación en España INFORME COTEC 2012*, Madrid, 2012.
- GAUNTLETT, D.A.: “Changing Winds, Recent Decissions Favor Policiholders in Intellectual Property Coverage Claims”, 5, *Coverage*, 24, 25, 1995.
- GOBIERNO DE ESPAÑA:
 - *Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016* (Ministerio de Economía y Competitividad).
 - *Estrategia Española de Ciencia Tecnología e Innovación EECTInn 2013-2020* (Ministerio de Economía y Competitividad).
 - *Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y emprendedores.* (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).
 - *Plan integral de Política Industrial 2020*, (Comisión Interministerial de política industrial).
 - *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España, 2010-2012* (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
 - *Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.*
- GOBIERNO DE ESPAÑA-OEPM *Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España 2010-2012*, 2010 http://www.planpi.es/pdf/plan_pi.pdf (consultado por última vez el 12 de junio de 2012).
- HABERMAN, M. y HILL, R.: *Patent enforcement for SMEs and lone inventors, a system failure*, 2003, p. 11, disponible en http://www.hmtreasury.gov.uk/d/contra_vision_ltd_336_p7_131kb.pdf (consultado por última vez el 20 de febrero de 2013).
- HARHOFF, D.: *Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System* Institute for Innovation Research, Technology Management and Entrepreneurship (INNO-tec) 26 febrero 2009. Contrato No. *MARKT/2008/06/D* (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf (consultado por última vez el 30 de diciembre de 2012).
- HERMANSSON, CH.: *Patents and SMEs, Managing intimidation activities from financial strong actors* (Tesis) Handelshögskolan, Gotteborgs Universitet, 2010.
- INTELLECTUAL PROPERTY INSURANCE SERVICES CORPORATION: “Terms of Use”, disponible en <http://www.patentinsurance.com/termsouse/> (consultado por última vez el 25 de septiembre de 2012).
- INTELLIGENCE UNIT: “The value of knowledge: European firms and the intellectual property challenge”, *The Economist*, enero de 2007.
- INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEGAL PROTECTION INSURANCE: *Joint Position Paper of CEA and RIAD on the Final Study on the Feasibility of*

Possible Insurance Schemes against Patent Litigation Risks, Bruselas, diciembre 2006, disponible en <http://www.riad-online.net/61.0.html> (consultado por última vez el 25 de enero de 2012).

- IPR EXPERT GROUP: *Memorandum on removing barriers for a better use of IPR by SMEs* Report for the Directorate-General for Enterprise and Industry, Junio 2007.
- KHAN, Z.: "Property Rights and Patent Litigation in Early Nineteenth-Century America", *The Journal of Economic History*, Vol. 55, No. 1 (Mar., 1995), pp. 58-97.
- KINGSTON, W.: *Enforcing Small Firms Patent Rights*, contrato Comisión Europea No. EIMS 98/173: Patent Defence in Europe, 2001: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/innovation-policy/studies/studies_enforcing_firms_patent_rights.pdf (consultado por última vez el 25 de enero de 2013).
- LANJOUW JO, SHANCHERMAN M:
 - "Characteristics Of Patent Litigation: A Window On Competition", *RAND Journal of Economics*, Vol. 32, No. 1, Spring 2001 pp. 129-151.
 - "Protecting Intellectual Property Rights: Are Small Firms Handicapped?", *Journal of Law and Economics*, 2004.
- LARSSON T.: *Patentintrång - En fråga för staten?*, Vinnova, Suecia, 2003.
- LITTLE, A.D.: "What IP coverage should be used by companies?", *Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle*, mayo 2002.
- LLOBET, G. y WALZ, U.: "The Law and Finance of Venture Capital Financing in Europe: Findings from the Ricafe Research Project", *European Business Organization Law Review*, 7, pp. 525-547, 2006.
- MALACKOWSKI, J.E., BLOCK, R., CARTER, A.W., CLIFFORD, A., CONROY, R., HILL, M.O [US]; LASINSKI, M.: US2010169127 (A1) - System and method for managing intellectual property-based risks
- MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW: *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern* 17.10.2012, disponible en http://www.ip.mpg.de/en/pub/publications/opinions/unitary_patent_package.cfm (consultado por última vez el 23 de febrero de 2013).
- MICHAEL, E. AND ASSOCIATES: *Scoping Study: Report of the Patent Enforcement Project Working Group.-June 16th 2004*, disponible en <http://www.patent.gov.uk/about/enforcement/finalreport> (consultado por última vez el 31 de agosto de 2012).
- OFICINA DANESA DE PATENTES (DKPTO):
 - Economic Consequences of Legal Expense Insurance for Patents June, 2001. A legal expense insurance for patents, www.dkpto.dk

- A Danish idea for EU, www.dkpto.dk
- Industry Policy in Denmark. New Trends in Industrial Property Rights” disponible en http://www.wipo.int/ip-development/en/strategies/national_ip_strategies.html#den y en <http://www.dkpto.dk/en/publications/reports/indu%5Fpolicy/index.htm>.
- OEDC: Intellectual Property as an Economic Asset: Key Issues in Valuation and Exploitation. Background and Issues. Paris, 2005.
- OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS: Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y emprendedores, Madrid 2012
- OLMOS PILDAÍN, A.: El Seguro de Defensa Jurídica, Aranzadi, Elcano, 1997.
- PARLAMENTO EUROPEO: Resolution of 22 September 2010 on enforcement of intellectual property rights in the internal market, Apartado 40. Luxemburgo, OPOCE, 2010.
- PÉREZ CARRILLO, E.F.:
 - “Lucha contra la piratería. Obtención de pruebas y medidas cautelares: reflexiones a propósito de las reformas de la Directiva 2004/48/CE, del Observatorio Europeo de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual y del Tratado ACTA”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 32, 2011-2012, pp. 433-450.
 - “El seguro y los litigios sobre derechos derivados de patentes en Europa”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, XXIV, 2003, pp. 1291-1300.
 - “Responsabilidad de los administradores y altos ejecutivos en caso de violación de patentes por parte de la sociedad mercantil”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, XXIII, año 2002, pp. 223 a 239.
- RADAUER, A., STREICHER, J. y OHLER, F.: *Benchmarking National and Regional support services for SMEs in the field of intellectual and industrial property*, Pro inno europa Papers, n. 4, 2007.
- RUTSAERT, J-M.: Legal protection insurance, the problems to be solved, disponible en ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/patinnova99/docs/3_7_rutsaert.pdf (consultado por última vez el 30 de septiembre de 2012).
- SCISM, L.: Insurers Spread Safety Net to small holders of patents, *Wall Street Journal Europe*, Nov 26, 1996.
- TECHNOLOGY INSURANCE: *Intellectual property insurance*. Desde 2010 Insurance Cast: http://www.insurecast.com/html/intellectualproperty_insurance.asp (consultado por última vez el 25 de febrero de 2012).
- TRIGO REPRESAS, F.A.y STIGLITZ, R.S.: *El seguro contra la Responsabilidad Civil Profesional del médico*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1983.
- WANG, H.-T.; WANG, D. y LU, A.: TW200929051 (A) - System of a underwriting estimate for patent insurance and method thereof, prioridad 2007. (solic...

tantes taiwaneses ante la EPO). http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&I=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090701&CC=TW&NR=200929051A&KC=A (consultado por última vez el 20 de septiembre de 2012).

- WORLD ECONOMIC FORUM: *The Global competitiveness Report 2011-2012*, disponible en http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (consultado por última vez el 15 de septiembre de 2012).

COLECCIÓN “CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN”

Instituto de Ciencias del Seguro

**Para cualquier información o para adquirir nuestras publicaciones
puede encontrarnos en:**

FUNDACIÓN MAPFRE

Publicaciones

Paseo de Recoletos 23 – 28004 Madrid – (España)

Telf.: +34 915 818 768 Fax: +34 915 818 409

www.fundacionmapfre.org/cienciasdelseguro

192. Viabilidad del seguro de patentes en España. 2013
191. Determinación de zonas homogéneas de riesgo para cereales y oleaginosas en Argentina. 2013
190. Género y promoción en los sectores financiero y asegurador. 2013
189. An introduction to Reinsurance. 2013
188. El control interno y la responsabilidad penal en la mediación de seguros privados. 2013
187. Una introducción al gobierno corporativo en la industria aseguradora en América Latina. 2013
186. Mortalidad de jóvenes en accidentes de tráfico. 2013
185. Las reclamaciones derivadas de accidentes de circulación por carretera transfronterizos. 2012
184. Efecto disuasorio del tipo de contrato sobre el fraude. 2012
183. Claves del Seguro Español: una aproximación a la Historia del Seguro en España. 2012
182. La responsabilidad civil del asegurador de asistencia sanitaria. 2012

181. Colaboración en el contrato de Reaseguro: el pago de reasegurador. 2012
180. Origen, situación actual y futuro del seguro de Protección Jurídica. 2012
179. Experiencias de microseguros en Colombia, Perú y Brasil. Modelo socio agente. 2012
178. El agente de seguros y su Responsabilidad Civil. 2012
177. Riesgo operacional en el marco de Solvencia II. 2012
176. Un siglo de seguros marítimos barceloneses en el comercio con América. (1770-1870). 2012
175. El seguro de Caución. 2012
174. La contabilidad de los corredores de seguros y los planes y fondos de pensiones. 2012
173. El seguro de Vida en América Latina. 2011
172. Gerencia de riesgos sostenibles y Responsabilidad Social Empresarial en la entidad aseguradora. 2011
171. Investigaciones en Seguros y Gerencia de Riesgos. 2011
170. Introdução ao Resseguro. 2011
169. La salud y su aseguramiento en Argentina, Chile, Colombia y España. 2011
168. Diferencias de sexo en conductas de riesgo y tasa de mortalidad diferencial entre hombres y mujeres. 2011
167. Movilización y rescate de los compromisos por pensiones garantizados mediante contrato de seguros. 2011
166. Embedded Value aplicado al ramo No Vida. 2011
165. Las sociedades cautivas de Reaseguro. 2011
164. Daños del amianto: litigación, aseguramiento de riesgos y fondos de compensación. 2011
163. El riesgo de tipo de interés: experiencia española y Solvencia II. 2011
162. I Congreso sobre las Nuevas Tecnologías y sus repercusiones en el Seguro: Internet, Biotecnología y Nanotecnología. 2011

161. La incertidumbre bioactuarial en el riesgo de la longevidad. Reflexiones bioéticas. 2011
160. Actividad aseguradora y defensa de la competencia. La exención antitrust del sector asegurador. 2011
159. Estudio empírico sobre la tributación de los seguros de vida. 2010
158. Métodos estocásticos de estimación de las provisiones técnicas en el marco de Solvencia II. 2010
157. Introducción al Reaseguro. 2010
156. Encuentro Internacional sobre la Historia del Seguro. 2010
155. Los sistemas de salud en Latinoamérica y el papel del seguro privado. 2010
154. El Seguro de Crédito en Chile. 2010
153. El análisis financiero dinámico como herramienta para el desarrollo de modelos internos en el marco de Solvencia II. 2010
152. Características sociodemográficas de las personas con doble cobertura sanitaria. Un estudio empírico. 2010
151. Solidaridad impropia y seguro de Responsabilidad Civil. 2010
150. La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros. 2010
149. Los fondos de aseguramiento agropecuario y rural: la experiencia mexicana en el mutualismo agropecuario y sus organizaciones superiores. 2010
148. Avaliação das Provisões de Sinistro sob o Enfoque das Novas Regras de Solvência do Brasil. 2010
147. El principio de igualdad sexual en el Seguro de Salud. Análisis actuarial de su impacto y alcance. 2010
146. Investigaciones históricas sobre el Seguro español. 2010
145. Perspectivas y análisis económico de la futura reforma del sistema español de valoración del daño corporal. 2009
144. Contabilidad y Análisis de Cuentas Anuales de Entidades Aseguradoras (Plan contable 24 de julio de 2008). 2009

143. Mudanças Climáticas e Análise de Risco da Indústria de Petróleo no Litoral Brasileiro. 2009
142. Bases técnicas dinámicas del Seguro de Dependencia en España. Una aproximación en campo discreto. 2009
141. Transferencia Alternativa de Riesgos en el seguro de Vida: Titulización de Riesgos. 2009
140. Riesgo de negocio ante asegurados con múltiples contratos. 2009
139. Optimización económica del Reaseguro cedido. Modelos de decisión. 2009
138. Inversiones en el Seguro de Vida en la actualidad y perspectivas de futuro. 2009
137. El Seguro de Vida en España. Factores que influyen en su progreso. 2009
136. Investigaciones en Seguros y Gestión de Riesgos. RIESGO 2009
135. Análisis e interpretación de la gestión del fondo de maniobra en entidades aseguradoras de incendio y lucro cesante en grandes riesgos industriales. 2009
134. Gestión integral de Riesgos Corporativos como fuente de ventaja competitiva: cultura positiva del riesgo y reorganización estructural. 2009
133. La designación de la pareja de hecho como beneficiaria en los seguros de vida. 2009
132. Optimización económica del Reaseguro cedido. Modelos de decisión. 2009
131. La cobertura pública en el seguro de crédito a la exportación en España: cuestiones prácticas-jurídicas. 2009
130. La mediación en seguros privados: análisis de un complejo proceso de cambio legislativo. 2009
129. Temas relevantes del Derecho de Seguros contemporáneo. 2008
128. Cuestiones sobre la cláusula *cut through*. Transferencia y reconstrucción. 2008
127. La responsabilidad derivada de la utilización de organismos genéticamente modificados y la redistribución del riesgo a través del seguro. 2008
126. Ponencias de las Jornadas Internacionales sobre Catástrofes Naturales. 2008

125. La seguridad jurídica de las tecnologías de la información en el sector asegurador. 2008
124. Predicción de tablas de mortalidad dinámicas mediante un procedimiento *bootstrap*. 2008
123. Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-administrativo. 2008
122. Factores de riesgo y cálculo de primas mediante técnicas de aprendizaje. 2008
121. La solicitud de seguro en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 2008
120. Propuestas para un sistema de cobertura de enfermedades catastróficas en Argentina. 2008
119. Análisis del riesgo en seguros en el marco de Solvencia II: Técnicas estadísticas avanzadas Monte Carlo y Bootstrapping. 2008
118. Los planes de pensiones y los planes de previsión asegurados: su inclusión en el caudal hereditario. 2007
117. Evolução de resultados técnicos e financeiros no mercado segurador iberoamericano. 2007
116. Análisis de la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. 2007
115. Sistemas de cofinanciación de la dependencia: seguro privado frente a hipoteca inversa. 2007
114. El sector asegurador ante el cambio climático: riesgos y oportunidades. 2007
113. Responsabilidade social empresarial no mercado de seguros brasileiro influências culturais e implicações relacionais. 2007
112. Contabilidad y análisis de cuentas anuales de entidades aseguradoras. 2007
111. Fundamentos actuariales de primas y reservas de fianzas. 2007
110. El Fair Value de las provisiones técnicas de los seguros de Vida. 2007
109. El Seguro como instrumento de gestión de los M.E.R. (Materiales Especificados de Riesgo). 2006
108. Mercados de absorción de riesgos. 2006

107. La exteriorización de los compromisos por pensiones en la negociación colectiva. 2006
106. La utilización de datos médicos y genéticos en el ámbito de las compañías aseguradoras. 2006
105. Los seguros contra incendios forestales y su aplicación en Galicia. 2006
104. Fiscalidad del seguro en América Latina. 2006
103. Las NIC y su relación con el Plan Contable de Entidades Aseguradoras. 2006
102. Naturaleza jurídica del Seguro de Asistencia en Viaje. 2006
101. El Seguro de Automóviles en Iberoamérica. 2006
100. El nuevo perfil productivo y los seguros agropecuarios en Argentina. 2006
99. Modelos alternativos de transferencia y financiación de riesgos "ART": situación actual y perspectivas futuras. 2005
98. Disciplina de mercado en la industria de seguros en América Latina. 2005
97. Aplicación de métodos de inteligencia artificial para el análisis de la solvencia en entidades aseguradoras. 2005
96. El Sistema ABC-ABM: su aplicación en las entidades aseguradoras. 2005
95. Papel del docente universitario: ¿enseñar o ayudar a aprender? 2005
94. La renovación del Pacto de Toledo y la reforma del sistema de pensiones: ¿es suficiente el pacto político? 2005
92. Medición de la esperanza de vida residual según niveles de dependencia en España y costes de cuidados de larga duración. 2005
91. Problemática de la reforma de la Ley de Contrato de Seguro. 2005
90. Centros de atención telefónica del sector asegurador. 2005
89. Mercados aseguradores en el área mediterránea y cooperación para su desarrollo. 2005
88. Análisis multivariante aplicado a la selección de factores de riesgo en la tarificación. 2004
87. Dependencia en el modelo individual, aplicación al riesgo de crédito. 2004

86. El margen de solvencia de las entidades aseguradoras en Iberoamérica. 2004
85. La matriz valor-fidelidad en el análisis de los asegurados en el ramo del automóvil. 2004
84. Estudio de la estructura de una cartera de pólizas y de la eficacia de un Bonus-Malus. 2004
83. La teoría del valor extremo: fundamentos y aplicación al seguro, ramo de responsabilidad civil autos. 2004
81. El Seguro de Dependencia: una visión general. 2004
80. Los planes y fondos de pensiones en el contexto europeo: la necesidad de una armonización. 2004
79. La actividad de las compañías aseguradoras de vida en el marco de la gestión integral de activos y pasivos. 2003
78. Nuevas perspectivas de la educación universitaria a distancia. 2003
77. El coste de los riesgos en la empresa española: 2001
76. La incorporación de los sistemas privados de pensiones en las pequeñas y medianas empresas. 2003
75. Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en los procesos de responsabilidad civil derivada del uso de vehículos a motor. 2002
74. Estructuras de propiedad, organización y canales de distribución de las empresas aseguradoras en el mercado español. 2002
73. Financiación del capital-riesgo mediante el seguro. 2002
72. Análisis del proceso de exteriorización de los compromisos por pensiones. 2002
71. Gestión de activos y pasivos en la cartera de un fondo de pensiones. 2002
70. El cuadro de mando integral para las entidades aseguradoras. 2002
69. Provisiones para prestaciones a la luz del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados; métodos estadísticos de cálculo. 2002
68. Los seguros de crédito y de caución en Iberoamérica. 2001
67. Gestión directiva en la internacionalización de la empresa. 2001

65. Ética empresarial y globalización. 2001
64. Fundamentos técnicos de la regulación del margen de solvencia. 2001
63. Análisis de la repercusión fiscal del seguro de vida y los planes de pensiones. Instrumentos de previsión social individual y empresarial. 2001
62. Seguridad Social: temas generales y régimen de clases pasivas del Estado. 2001
61. Sistemas Bonus-Malus generalizados con inclusión de los costes de los siniestros. 2001
60. Análisis técnico y económico del conjunto de las empresas aseguradoras de la Unión Europea. 2001
59. Estudio sobre el euro y el seguro. 2000
58. Problemática contable de las operaciones de reaseguro. 2000
56. Análisis económico y estadístico de los factores determinantes de la demanda de los seguros privados en España. 2000
54. El corredor de reaseguros y su legislación específica en América y Europa. 2000
53. Habilidades directivas: estudio de sesgo de género en instrumentos de evaluación. 2000
52. La estructura financiera de las entidades de seguros, S.A. 2000
50. Mixturas de distribuciones: aplicación a las variables más relevantes que modelan la siniestralidad en la empresa aseguradora. 1999
49. Solvencia y estabilidad financiera en la empresa de seguros: metodología y evaluación empírica mediante análisis multivariante. 1999
48. Matemática Actuarial no vida con MapleV. 1999
47. El fraude en el Seguro de Automóvil: cómo detectarlo. 1999
46. Evolución y predicción de las tablas de mortalidad dinámicas para la población española. 1999
45. Los Impuestos en una economía global. 1999

42. La Responsabilidad Civil por contaminación del entorno y su aseguramiento. 1998
41. De Maastricht a Amsterdam: un paso más en la integración europea. 1998
39. Perspectiva histórica de los documentos estadístico-contables del órgano de control: aspectos jurídicos, formalización y explotación. 1997
38. Legislación y estadísticas del mercado de seguros en la comunidad iberoamericana. 1997
37. La responsabilidad civil por accidente de circulación. Puntual comparación de los derechos francés y español. 1997
36. Cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados y cláusulas delimitadoras del riesgo cubierto: las cláusulas de limitación temporal de la cobertura en el Seguro de Responsabilidad Civil. 1997
35. El control de riesgos en fraudes informáticos. 1997
34. El coste de los riesgos en la empresa española: 1995
33. La función del derecho en la economía. 1997
32. Decisiones racionales en reaseguro. 1996
31. Tipos estratégicos, orientación al mercado y resultados económicos: análisis empírico del sector asegurador español. 1996
30. El tiempo del directivo. 1996
29. Ruina y Seguro de Responsabilidad Civil Decenal. 1996
28. La naturaleza jurídica del Seguro de Responsabilidad Civil. 1995
27. La calidad total como factor para elevar la cuota de mercado en empresas de seguros. 1995
26. El coste de los riesgos en la empresa española: 1993
25. El reaseguro financiero. 1995
24. El seguro: expresión de solidaridad desde la perspectiva del derecho. 1995
23. Análisis de la demanda del seguro sanitario privado. 1993

22. Rentabilidad y productividad de entidades aseguradoras. 1994
21. La nueva regulación de las provisiones técnicas en la Directiva de Cuentas de la C.E.E. 1994
20. El Reaseguro en los procesos de integración económica. 1994
19. Una teoría de la educación. 1994
18. El Seguro de Crédito a la exportación en los países de la OCDE (evaluación de los resultados de los aseguradores públicos). 1994
16. La legislación española de seguros y su adaptación a la normativa comunitaria. 1993
15. El coste de los riesgos en la empresa española: 1991
14. El Reaseguro de exceso de pérdidas 1993
12. Los seguros de salud y la sanidad privada. 1993
10. Desarrollo directivo: una inversión estratégica. 1992
9. Técnicas de trabajo intelectual. 1992
8. La implantación de un sistema de controlling estratégico en la empresa. 1992
7. Los seguros de responsabilidad civil y su obligatoriedad de aseguramiento. 1992
6. Elementos de dirección estratégica de la empresa. 1992
5. La distribución comercial del seguro: sus estrategias y riesgos. 1991
4. Los seguros en una Europa cambiante: 1990-95. 1991
2. Resultados de la encuesta sobre la formación superior para los profesionales de entidades aseguradoras (A.P.S.). 1991
1. Filosofía empresarial: selección de artículos y ejemplos prácticos. 1991

ÚLTIMOS LIBROS PUBLICADOS

La historia del seguro en Chile (1810-2010). 2012

Modelo de proyección de carteras de seguros para el ramo de decesos. 2011

Desarrollo comercial del seguro colectivo de dependencia en España. 2010

La mediación de seguros en España: análisis de la Ley 26/2006, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. 2010

Museo del Seguro. Catálogo. 2010

Diccionario MAPFRE de Seguros. 2008

Teoría de la credibilidad: desarrollo y aplicaciones en primas de seguros y riesgos operacionales. 2008

El seguro de caución: una aproximación práctica. 2007

El seguro de pensiones. 2007

Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil. 2006

Diccionario bilingüe de expresiones y términos de seguros: inglés-español, español-inglés. 2006

El seguro de riesgos catastróficos: reaseguro tradicional y transferencia alternativa de riesgos. 2005

La liquidación administrativa de entidades aseguradoras. 2005

INFORMES Y RANKINGS

Desde 1994 se publican anualmente estudios que presentan una panorámica concreta de los mercados aseguradores europeos, de España e Iberoamérica y que pueden consultarse en formato electrónico desde la página Web: www.fundacionmapfre.org/cienciasdelseguro

- Mercado español de seguros
- Mercado asegurador de Iberoamérica
- Ranking de grupos aseguradores europeos
- Ranking de grupos aseguradores iberoamericanos

