



**LES España - Portugal**

**2012**

**Informe de Gestión**



## 1. Objetivo

La gestión de la Junta Directiva a lo largo del ejercicio 2012 ha venido orientada por segundo año consecutivo a la consecución de estos dos objetivos estratégicos:

- Atraer hacia la asociación a más profesionales de la transferencia de tecnología y la innovación, tanto de las universidades y centros públicos de investigación como de la industria, identificando el valor que la pertenencia a una asociación como LES España-Portugal puede aportarles y comunicándoselo de manera convincente; y,
- Reorientar la actividad de nuestra asociación, de forma que aumente el valor para sus miembros y su contribución al debate y a la formación de criterio en torno a estos temas en España y Portugal.

## 2. Actividades

A lo largo del ejercicio se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- Dos Ciclos de Conferencias celebrados en paralelo en Madrid y Barcelona, con los siguientes programas, ponentes y participantes:

<b>I Ciclo de Conferencias LES España - Portugal</b>			Madrid
Enero – Abril 2012			
OEPM			
Fecha	Título	Ponente	Inscritos
26 enero	Consejos para la gestión empresarial de carteras de patentes: creación, consolidación y rentabilidad de la cartera.	M <sup>a</sup> Isabel Navarro Socio-Asociado de Elzaburu	35
	Prácticas industriales de protección de las invenciones en el proceso de generación de conocimiento	Luis Ignacio Vicente del Olmo Gerente de Gestión de la I+D+i Product Development & Innovation Telefónica Digital	
23 febrero	Las modalidades de protección de las invenciones al alcance de la empresa	Manuel Desantes Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante Ex-Vicepresidente	35



		Oficina Europea de Patentes (Munich) Of-Counsel Elzaburu	
	La generación de conocimiento en el ámbito público: La oportunidad de la Ley de la Ciencia	Ángel Caballero Cuesta Vicepresidente Adjunto de Transferencia del Conocimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)	
29 marzo	El caso CENIT: la importancia de los IPR en los acuerdos de colaboración: INNPRONTA, programas marco europeos	M <sup>a</sup> del Rosario Echeverría Clarke, Modet & Co, Directora de Asesoría Jurídica	35
	Las cláusulas habituales en los contratos de Transferencia de Tecnología	Sergio Poza Abogado del Área de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías del despacho Gomez-Acebo & Pombo.	
26 abril	La ciencia como negocio. Necesidad de IPR	J.M <sup>a</sup> Benlloch Profesor de Investigación del CSIC Director del Instituto de Investigación en Instrumentación Médica (I3M, CSIC – UPV – CIEMAT) Socio-fundador de la empresa GEM-Imaging S.A.	35
	Bases de datos con información sobre Propiedad Industrial	Esther Arias Pérez-Illzarbe Examinadora de Patentes y Especialista en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la OEPM	



*I Ciclo de Conferencias. Sesión Febrero 2012. Madrid.*

<b>II Ciclo de Conferencias LES España - Portugal</b> Septiembre – Noviembre 2012 OEPM			Madrid
Fecha	Título	Ponente	Inscritos
27 septiembre	El profesional de los derechos de propiedad industrial (IPR): Una oportunidad para el tecnólogo	Dario Mohammadian Santander Bardehle Pagenberg, European Patent Attorney	45
	El profesional de los derechos de propiedad industrial (IPR): El trabajo del jurista en la gestión de la propiedad industrial	Violeta Beltrán Serrano Directora de la Unidad Legal, Patentes y Proyectos Públicos BIÓPOLIS, S.L. spin-off del CSIC	
25 octubre	La organización de un servicio de IPR interno a la empresa: La gestión estratégica de la IPR en el Grupo Antolín	Jose M. Gil Grupo Antolín Departamento de Patentes Dirección de	45



		Innovación Corporativa	
29 noviembre	La gestión estratégica de los IPR: Los acuerdos de cotitularidad	Prof. Marta García Mandaloniz Vicerrectora adjunta para la gestión de la transferencia Profesora titular de Derecho mercantil Universidad Carlos III de Madrid	45
	La gestión estratégica de los IPR: El contrato de transferencia: cautelas, cláusulas y seguimiento	Javier Fernández-Lasquetty Quintana Abogado Socio de Elzaburu Abogados y Consultores P. Industrial e Intelectual	



*II. Ciclo de Conferencias. Sesión Octubre 2012. Madrid.*



<b>I Ciclo de Conferencias LES España - Portugal</b>			Barcelona
Enero – Abril 2012 Residencia de Investigadores, CSIC - Generalitat			
Fecha	Título	Ponente	Inscritos
18 enero	El caso CENIT: la importancia de los IPR en los acuerdos de colaboración: INNPRONTA, programas marco europeos	M <sup>a</sup> del Rosario Echeverría Clarke, Modet & Co, Directora de Asesoría Jurídica	19
	Prácticas industriales de protección de las invenciones en el proceso de generación de conocimiento	Nicolás Ruiz Director de Propiedad Industrial de Laboratorios ESTEVE	
22 febrero	Las modalidades de protección de las invenciones al alcance de la empresa	María Luisa Osuna Abogada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira	25
	La generación de conocimiento en el ámbito público: La oportunidad de la Ley de la Ciencia	Carlos Domínguez Horna Profesor de Investigación del CSIC, Vice-director del IMB-CNM	
26 marzo	Consejos para la gestión empresarial de carteras de patentes: creación, consolidación y rentabilidad de la cartera	Darío Mohammadian Agente de Patente Europea Responsable de la oficina de Bardehle Pagenberg en Barcelona	25
	Las cláusulas habituales en los contratos de Transferencia de Tecnología	Sergio Poza Abogado del despacho Gomez-Acebo & Pombo Área de Patentes del Departamento de Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías	
24 abril	La ciencia como negocio. Necesidad de IPR	César García Plumed Head of Corporate Patent Services. LIPOTEC Group S.L.	25
	Bases de datos con información sobre Propiedad Industrial	Esther Arias Pérez-Illzarbe Examinadora de Patentes y Especialista en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la OEPM	



*I Ciclo de Conferencias. Sesión Febrero 2012. Barcelona*

<b>II Ciclo de Conferencias LES España - Portugal</b> Septiembre – Noviembre 2012 <i>Primera sesión</i> Rousaud Costas Duran, S.L.P. <i>Segunda y tercera sesiones</i> Telefónica Digital (Patent Office) Edificio Telefónica Digital, planta 15			Barcelona
Fecha	Título	Ponente	Inscritos
26 septiembre	El profesional de los derechos de propiedad industrial (IPR): Una oportunidad para el tecnólogo	Luis-Alfonso Durán Ingeniero Industrial y Agente de la Propiedad Industrial, Durán-Corretjer, S.L.P.	10
	El profesional de los derechos de propiedad industrial (IPR): El trabajo	Ignasi Costas Rousaud Costas Duran, S.L.P.	



	del jurista en la gestión de la propiedad industrial	Abogado	
24 octubre	Organización y gestión de los IPR como activo estratégico de una empresa de base tecnológica	Dr. Carles Puente Profesor, UPC Chief Scientist, Fractus S.A.	105
	Los objetivos económicos y tecnológicos	Cristina Galán Directora financiera, de administración y asesoría jurídica de Bitcarrier	
28 noviembre	La gestión estratégica de los IPR: Los acuerdos de cotitularidad	Elisabet del Valle Alvaro Licensing Manager Patent and Licensing Office Valorization Unit UPC-Barcelona Tech	15
	La gestión estratégica de los IPR: El contrato de transferencia: cautelas, cláusulas y seguimiento	Javier Fernández-Lasquetty Quintana Abogado Socio de Elzaburu Abogados y Consultores P. Industrial e Intelectual	



*II Ciclo de Conferencias. Sesión Octubre 2012. Barcelona*

- Los ciclos se diseñaron con el objetivo de familiarizar a los asistentes con conceptos, herramientas y estrategias relativas a la propiedad intelectual e industrial. Se entrelazaron ponencias de carácter jurídico con otras de carácter técnico e incluso tecnológico, de forma que unas visiones se complementaran con otras y de que el ciclo resultara atractivo a un amplio abanico de profesionales con perfiles distintos que, al encontrarse en las sucesivas sesiones, pudiesen crear entre ellos vínculos y complicidades.

Creemos que se puede afirmar que la iniciativa ha sido un éxito, tanto por la asistencia como por los comentarios de los asistentes. Además, en buena medida fruto de ella, se ha aumentado el número de socios y la lista de "simpatizantes", profesionales que han dado su autorización para que LES España-Portugal les mantenga al tanto de sus actividades.

Sí que se han observado claras diferencias en el número de asistentes a los ciclos de Madrid y Barcelona, que se ha interpretado como una consecuencia de que LES España-Portugal es menos conocido en ésta última y que ha llevado a la Junta a identificar la necesidad de establecer una estrategia diferenciada que aumente la visibilidad de la asociación en Cataluña.



- También se han llevado a cabo otras actividades más especializadas, dirigidas ya a una base menor de profesionales, que se reseñan a continuación:

<b>Otras actividades realizadas a lo largo del ejercicio</b>			Madrid
20 enero	Búsqueda eficiente de información sobre derechos de propiedad industrial en bases de datos (curso organizado con la colaboración de la OEPM)	Francisco Javier Saez Socio Asociado de Elzaburu Esther Arias Pérez-Illzarbe Examimadora de Patentes y Especialista en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva de la Oficina Española de Patentes y Marcas	25 personas
23 marzo	Gestión de la innovación en Repsol	Juan Miguel Moreno Rodríguez Director de Estrategia, Planificación y Recursos de Tecnología de REPSOL	
30 octubre	Los límites intrínsecos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual: la STS de 3 de abril de 2012 (caso Pedragosa c. Google)	Juan José Marín López Catedrático de Derecho Civil Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología, Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P.	18 personas

Se han adoptado las siguientes decisiones:

- Se ha modificado la composición de la Junta Directiva, a expensas de su aprobación por la Asamblea General, sustituyendo a D<sup>a</sup>. Ana Padilla, quien expresó su deseo de abandonarla toda vez que cambiaron sus objetivos profesionales, por D<sup>a</sup>. Susana Bayón, Subdirectora de Propiedad Industrial e Intelectual de REPSOL. La Junta Directiva desea dejar constancia de la aportación realizada por D<sup>a</sup>. Ana Padilla a lo largo de los últimos años, transmitiendo en las



discusiones los puntos de vista de los profesionales que realizan su labor en corporaciones industriales.

- Como se ha comentado anteriormente, a lo largo del ejercicio se ha identificado la necesidad de establecer una estrategia diferenciada que aumente la visibilidad de la asociación en Cataluña. En un primer intento, se decidió contratar los servicios de profesionales de la comunicación con motivo de la segunda jornada del II Ciclo de Conferencias en Barcelona. Los resultados fueron positivos, si bien el coste excede la capacidad económica de la asociación. No se descarta su utilización en el futuro, si bien se considera que tiene que venir acompañada de otras acciones, que en buena medida pasan por conseguir un mayor liderazgo de los socios de LES España-Portugal en Cataluña.
- Fruto de la relación establecida con motivo del II Ciclo de Conferencias de Barcelona, se ha decidido apoyar al Prof. Carles Puente, Profesor de la UPC y Chief Scientist de Fractus S.A., en el curso de post grado sobre gestión de tecnología y patentes (Technology Asset Management, TAM) impartido en la UPC-Barcelona Tech.
- Se ha decidido contratar servicios profesionales para el mantenimiento de la página Web de la asociación, toda vez que su dificultad técnica excede la de un usuario con experiencia y que el tiempo requerido es elevado, en buena medida debido a la mayor actividad, de la que tenemos que felicitarnos. La Junta Directiva desea agradecer al Secretario, José Miguel Lissén, y a su colaboradora, D<sup>a</sup>. Almudena Ontoria, el buen trabajo realizado con la página web y su dedicación a la asociación.

Se ha participado activamente en LES International Inc. (LESI):

- Se ha apoyado la acción de Sun Kim, "Chair" del "LES Industry-University-Government Transactions Committee", de elaborar un número especial de la revista de la asociación, *Les Nouvelles*, dedicado a la consideración que se hace de la copropiedad en las distintas legislaciones internacionales. Así, en el número especial de diciembre de 2012 "Joint Ownership Of IP Around The World" aparece el artículo de D. Manuel de Torres Navarrete, abogado de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, titulado "Practical Reflections On The Co-Ownership Of Industrial And Intellectual Property Rights In Spain".
- Se ha contribuido a la acción de LES (USA & Canada) Life Sciences Sector, en coordinación con LESI Life Sciences Sector, de realizar una nueva versión del estudio "LES Global BioPharmaceutical Royalty Rates and Deal Terms Survey". Gracias al apoyo de nuestros asociados, el estudio incluye dos casos de transferencia en el sector españoles.
- Se ha apoyado la iniciativa del Presidente y de la Junta Directiva (Board) de LESI de acercar esta organización internacional a todos y cada uno de nuestros asociados. A este fin, se autorizó a LESI a que, a través de su presidente o su secretario, envíe información sobre sus actividades, sus comités, etc., directamente a los asociados mediante correo electrónico. Se consideró que era una buena forma de que todos nos beneficiemos más, y más directamente, de las



muchas posibilidades que brinda el hecho de pertenecer a esta organización supranacional.

- La Junta Directiva adoptó postura frente al documento “Draft of the Association Agreement” que regulaba la creación y funcionamiento de una posible asociación LES Europe. En su reunión de 7 de junio decidió unánimemente rechazar la iniciativa hasta que se definan con mayor precisión sus objetivos y funciones. D. José Miguel Lissén trasladó esta decisión en nombre de LES SP y de su Presidente, en la reunión de capítulos nacionales de LES Europe celebrada en Roma el 10 de junio de 2012.
- En relación con este mismo tema, se contestó al cuestionario elaborado por LES Italy para avanzar en la pertinencia de crear una LES Europe y en la definición de sus objetivos. En la respuesta se abogaba por una LES Europe como “Comité Ad-Hoc” y no como asociación, presidido por el presidente del European LES Council, sin estructura y uno de cuyos papeles fundamentales fuera el de facilitar la identificación e intercambio de profesionales con distintos perfiles que apoyasen la actividad de los capítulos locales.
- Se ha apoyado la iniciativa del Presidente Electo de LESI, Kevin Nachtrab, de elaborar una serie de libros blancos dirigidos a distintos aspectos de interés para la asociación. En particular, se distribuyeron cuestionarios relativos a la utilidad de la asociación para los profesionales activos en corporaciones industriales entre un buen número de ellos, unos treinta, tanto pertenecientes ya a la asociación como que prestan sus servicios en algunas de las empresas con actividad de protección de la propiedad industrial en España. La respuesta fue muy escasa y no se pudo contribuir de manera significativa.
- Los miembros de LES España-Portugal participan en los siguientes comités:
  - Antonio Tavira pertenece al IP Maintenance Committee
  - Gonzalo Ulloa pertenece al European Committee, the Trademarks Committee y el Patent and Technology Licensing Committee.
  - Darío Mohammadian Santander pertenece al Electronics, Information Technology and Telecommunications Committee y al European Committee.
  - José Miguel Lissén es miembro del European Committee, persona de contacto con el OHIM y miembro del Patent and Technology Licensing Committee.
  - José Luis de Miguel es miembro del Comité de Presidentes de LESI, Society President Vice-Chair del European Committee y pertenece al IP Valuation Committee.

### **3. Relaciones institucionales**

En cuanto a las Relaciones Institucionales de la asociación, cabe mencionar las siguientes:

- Relación continuada y privilegiada con la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que no sólo apoya con medios –profesionales e infraestructuras- las



actividades de la asociación, sino con quienes se puede afirmar que se está colaborando muy íntimamente en el objetivo de formar y sensibilizar a los profesionales y a las empresas en la gestión y comercialización de los derechos de propiedad industrial.

- Relación con la Delegación del CSIC en Cataluña, que ha albergado y difundido el I Ciclo de LES organizado en Barcelona y la celebración de la Asamblea General de la asociación, por vez primera fuera de Madrid. Un agradecimiento muy especial por su apoyo intenso y desinteresado al Prof. Luis Calvo Calvo, delegado institucional del CSIC en Cataluña.
- Relación con la Red OTRI de Universidades, que ha realizado la difusión de las actividades de LES y aportado a ellas un buen número de participantes.
- Se ha ratificado la relación tradicional con la Escuela de Organización Industrial (EOI) después de los cambios habidos en su estructura.
- En general, la colaboración con otras entidades se ha visto afectada por la situación económica actual y por cambios en sus estructuras. A estas circunstancias no han sido ajenas ni entidades públicas ni privadas.

Madrid, a 5 de marzo de 2013.

**Junta Directiva de LES Spain & Portugal**



#### **4. Contacto**

Si desea información sobre LES Spain & Portugal, por favor contacte con:

**José Miguel Lissén**  
**Secretario de LES Spain & Portugal**  
[jmlissen@gomezacebo-pombo.com](mailto:jmlissen@gomezacebo-pombo.com)



## LES Spain & Portugal

[www.les-sp.org](http://www.les-sp.org)

### ANEXOS – PROGRAMAS A LOS ACTOS CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2012:

- I Ciclo de Conferencias LES España – Portugal en Barcelona: [Programa I Ciclo de Conferencias en Barcelona](#)
- I Ciclo de Conferencias LES España – Portugal en Madrid: [Programa I Ciclo de Conferencias en Madrid](#)
- II Ciclo de Conferencias LES España – Portugal en Barcelona: [Programa II Ciclo de Conferencias en Barcelona](#)
- II Ciclo de Conferencias LES España – Portugal en Madrid: [Programa II Ciclo de Conferencias en Madrid](#)
- Los límites intrínsecos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual: la STS de 3 de abril de 2012 (caso Pedragosa c. Google): [Programa Los límites intrínsecos al ejercicio de los derechos de PI](#)
- Búsqueda eficiente de información sobre derechos de propiedad industrial en bases de datos: [Programa Búsqueda de información en bases de datos](#)
- Gestión de la innovación en Repsol: [Enlace a sitio web LES España Portugal](#)