

La Propiedad Intelectual

Josiah Hernandez
Director de la OPITT UPRM
Stefani – 319
opitt@uprm.edu



Que es la propiedad intelectual

- La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en diferentes; también tiene que ver con la capacidad creativa de la mente.
- El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento.

La propiedad intelectual se clasifica en 4 categorías:



- Derechos de autor (copy write)
- Patentes
- Marcas registradas (trade mark)
- Secretos industriales (trade secrets)
- Otros tipos de propiedad intelectual



Opitt



PATENTE

Constitucion de los EE.UU., Artículo 1, Seccion 8, Clausula 8

- La revolucion industrial EE.UU. Vs Inglaterra
- Un arreglo legal en donde el invento se le revela al publico a cambio de que el inventor reciba, por un priodo limitado de tiempo, el derecho exclusivo de controlar la forma en que se utiliza el invento
- Es “propiedad”: derecho de tiempo limitado para excluir a otros de usarlo, fabricarlo o venderlo
- Es Territorial”: otorga proteccion unicamente dentro de los Estados Unidos. No es una patente a nivel mundial
- Se le otorga la patente al primer inventor en solicitar
- plazo de 20 años (a partir de la fecha de presentaci3n)



Opitt



EVALUACIÓN INICIAL

➤ 3 Requisitos para Obtener una Patente

- Útil. (utilidad)
- Novel. (Novedad)
- No-obvio. (evidencia)
- “Adequately described or enabled (for one of ordinary skill in the art to make and use the invention) (35 U.S.C. 112, 1st paragraph)”
- “Claimed by the inventor in clear and definite terms (35 U.S.C. 112, 2nd paragraph)”

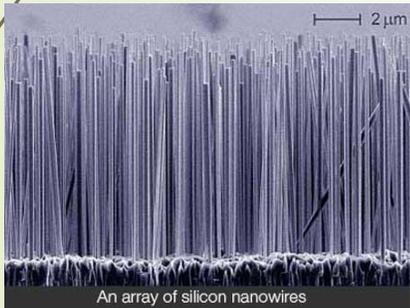
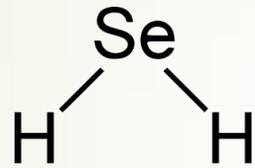
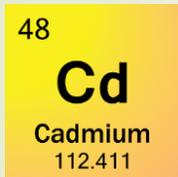


Obvio vs. No-Obvio

6

No-Obvio

Nano-Wires – Cadmio Selenio



Propiedades
ópticas únicas

Obvio

*Botellas de cerveza con diversos
colores para filtrar la luz y proteger
contenido*



YA EXISTE EL CONCEPTO INVENTIVO



¿Que se puede patentar?

Categorías de los Inventos

- ▶ Patentes de Utilidad: "anything under the sun that is made by man" as statutory subject matter. *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980)."
 - ▶ Proceso
 - ▶ Máquina
 - ▶ Artículo de manufactura: fabricación
 - ▶ Composición de la materia
 - ▶ Mejoras de los mismos



Concepto de “Mejoras” y derechos de exclusividad

8



Patente #1

Holds a patent having claims to a yellow marker



Patent Holder #1 has the right to exclude anyone from making, using, selling or importing a product having the basic element of a yellow marker.



Patent Holder #2

Holds a patent having claims to a yellow marker with a pen on the opposing end



Patent Holder #1 has the right to right to exclude others from making, using, offering for sale, selling or importing the marker having a pen on the opposing end.

In order for Patent Holder #2 to make his invention, he must obtain permission from Patent Holder #1 to make his invention which comprises the basic element of a yellow marker.

Please note that Patent Holder #2 does not have the right to make his invention.

¿Que no se puede patentar?

- Leyes de la naturaleza ($E = mc^2$)
- Fenomenos fisicos (fuego, relampagos)
- Ideas abstractas (algoritmos matematicos)
- Cosas que ocurran de manera natural (Mineral desubierto recientemente como existe en la naturaleza) – hay controversias con este tema
- Codigos de software para computadoras
- OJO: se puede patentar la aplicacion del uso de leyes de la naturaleza o fenomenos fisicos para cumplir una funcion hecho por el hombre
- **Las ideas no se patentizan.....El como se patentiza**

Tipos de Solicitudes de Patentes

- “Provisional Patent Application”
- De utilidad: “Non-provisional (Utility) Patent Application”
 - plazo de 20 años (a partir de la fecha de presentación)
- De diseño: “Design Patent Application” – plazo de 14 años (a partir de la emisión, otorgamiento)
- “Plant Patent Application” – plazo de 20 años (a partir de la presentación)
- “International Patent Application” (PCT)

¿Porqué las patentes son tan importantes?

- Incentivan a la investigación y desarrollo (R&D)
- Justifica los altos costos de Investigación y desarrollo por medio de un monopolio temporero
- Cuando se otorga una patente, se divulga los detalles de la invención.
- Las patentes provee la oportunidad a cualquier persona de proteger y comercializar sus innovaciones sin capital inicial. El inventor puede recibir un ingreso vendiendo la patente o licenciándola.



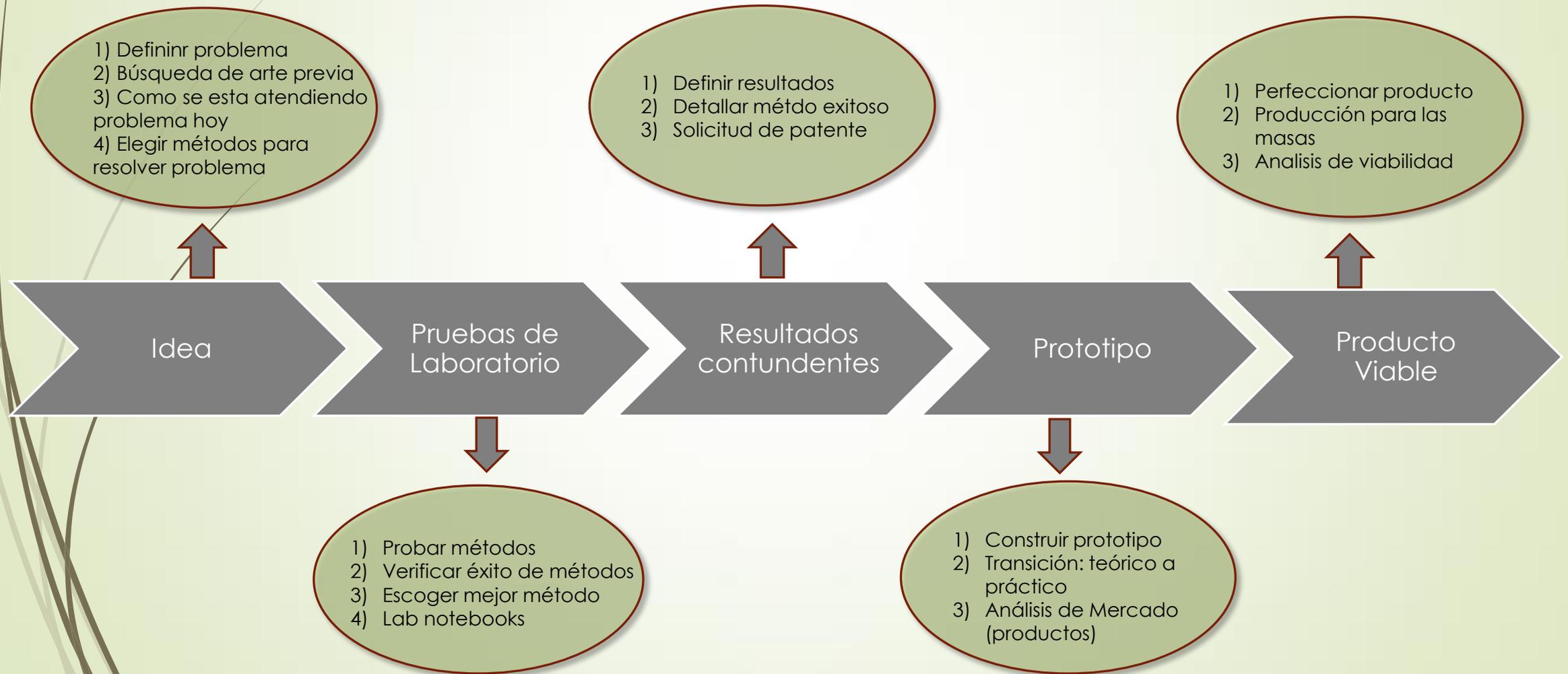
¿Como Podemos Aprovechar La PI A Través De La Comercialización?

- Licencias
 - IBM
 - Texas Instruments
- Vendiendo patente
- Capital inicial para empresas incipientes “start-ups”
- Donando patentes (deducible)
- Patent pools y cobrando membresía por el derecho de patentes dentro del portafolio
- Litigación

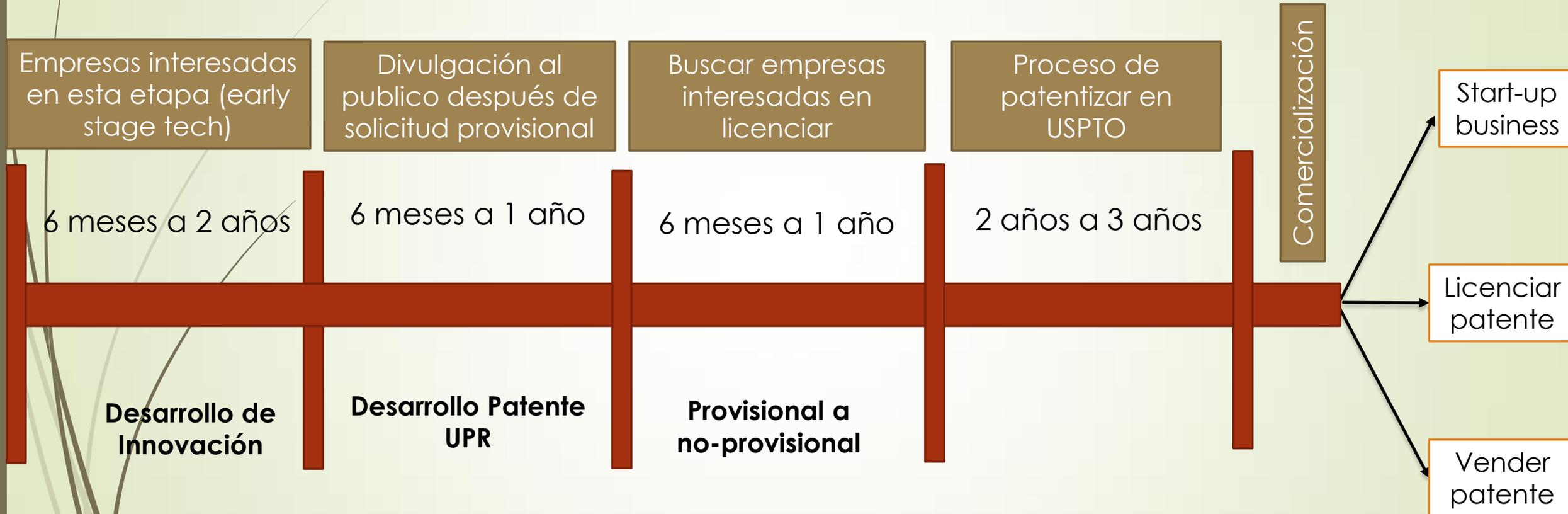
Política De La UPR Sobre La Propiedad Intelectual

- Según la política de la UPR (Cert. 132, 2002-03) La propiedad intelectual desarrollado con recursos de la Universidad le pertenece a la Universidad.
- La regalía y los ingresos generado de la propiedad intelectual se comparte entre la Universidad y los inventores.
 - 33 1/3 % - inventor(es)
 - 56 2/3% - departamento del inventor
 - 10% - fondo especial de la UPR
 - Cantidad restante se usara para apoyar a los proyectos de investigación y desarrollo

El Desarrollo De La Innovación



Time Line del proceso de Propiedad Intelectual - UPR



Lab Notebooks

- ▶ Cuaderno de prácticas con el registro completo de los experimentos que subyacen un artículo publicado. Un cuaderno de laboratorio (colloq. Cuaderno de laboratorio) es un registro principal de la investigación. Los investigadores utilizan un cuaderno de laboratorio para documentar sus hipótesis, experimentos y análisis inicial o la interpretación de estos experimentos.



La confidencialidad

- ▶ Public Disclosures
- ▶ **What type of medium counts as a public disclosure that bars a patent?**
 - ▶ "Public disclosure" is not confined to publications in books and technical journals. Poster sessions, slides, lectures, seminars which are open to the public, letters, even conversations can count as a bar to patentability--depending on the country.
- ▶ In particular:
 - ▶ Any written or oral disclosure, even to a single person, counts as a "public disclosure" in most countries--unless the recipient agrees that the information was conveyed in **confidence**.
 - ▶ Simply announcing that you have made an invention is not a "public disclosure" of the invention. In order to act as a patent bar, the disclosure must be **"enabling"**--that is, it must teach someone "of ordinary skill in the art" how to actually duplicate the invention.

Non-Disclosure Agreements

¿Qué pasa si quiero hablar de mi invención con otros, fuera de mi institución, antes de que haya presentado una solicitud de patente?

- ▶ Usted debe tener la persona (o empresa) firman un acuerdo de confidencialidad, comprometiéndose a mantener su invención en la confianza, antes de tener la discusión.
 - ▶ Hablando con un amigo
 - ▶ Divulgando información a empresas, profesores, y otros profesionales
 - ▶ Proyectos de investigación
 - ▶ Proyectos de diseño

¿Quién es dueño de los derechos de patente?

- ▶ Las patentes se conceden sólo para el verdadero inventor, quien puede vender todo o parte de su / su interés en la solicitud de patente o patente a cualquiera por una asignación debidamente redactada. Sólo el verdadero inventor puede solicitar una patente con la Oficina de Patentes y Marcas.

Tengo una idea...

- Búsqueda de patentes y literatura
- Hay que ver si la idea es novedosa y viable
 - Divulgación de la invención
 - OPITT S-319
 - Evaluación preliminar
 - Viabilidad tecnológica
 - Viabilidad de Mercado
 - Viabilidad legal



BÚSQUEDA DE ARTE PREVIA

- **NO es Requisito del USPTO**
- **¿Por Qué Realizar una Búsqueda de Arte Previa?**
 - Determinar que la invención es única.
 - Mitigar riesgo de infringir.
 - Identificar características potenciales del nuevo producto.
 - Identificar la competencia.
 - Identificar otros posibles usos del nuevo producto.
 - Identificar posibles elementos sustitutos o equivalentes.
 - Determinar la tecnología existente en un área.

Primer paso: ver si ya existe tu idea

Es importante ver si tu idea verdaderamente es novedosa

- Búsqueda de publicaciones
 - IEEE
 - Lexus Nexus
 - ACM
- Búsqueda de patentes
 - Google Patentes
 - Patbase
 - MicroPatent
- Búsqueda de productos
 - Factiva
 - Business news database
- Búsqueda de empresas dentro del area de tecnologia

Si ya existe la idea, ¿cuales son las opciones?

- Existen alternativas?
- Existen mejoras de las patentes existentes?
- Se podría desarrollar una empresa sin la patente?

Viabilidad tecnológica

- Has reducido la idea a práctica?
- Te da los mismos resultados una y otra vez?
- A que categoría tecnológica le pertenece a tu idea
 - Tecnología pionera (nano tecnología)
 - Tecnología en desarrollo (bio combustible, pantallas táctiles)
 - Tecnología saturada (tecnología USB)

Análisis del mercado

- ¿Cuan grande es la industria en la cual pertenece tu invención?
- ¿Hay mucha competencia?
- ¿Quienes son los jugadores principales? ¿Empresas grandes?
- ¿Cuan fácil sería sacar un prototipo al Mercado?
- ¿Cuales son las barreras de entrada de tu producto?
- “SWOT analysis”
- ¿Como ha crecido esta industria en los últimos 5 años?
- Crecimiento para los próximos 5 años

Preguntas

