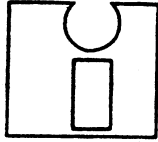


OMPI/IFIA/BUE/00/9

ORIGINAL: Inglés

FECHA: Septiembre de 2000



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES DE INVENTORES
(IFIA)



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SIMPOSIO INTERNACIONAL OMPI -IFIA: LOS INVENTORES ANTE EL NUEVO MILENIO

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
y
la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA)
en cooperación con
el Gobierno de la Argentina
y
la Asociación Argentina de Inventores (AAI)

Buenos Aires, 5 a 8 de septiembre de 2000

ESTRATEGIAS DE CONCEPCIÓN DE PATENTES - CUÁNDO, QUÉ Y POR QUÉ :
FORMAS DE PLANIFICACIÓN PARA LOS INVENTORES Y LAS PYMES QUE
DESEAN OBTENER PROTECCIÓN PARA SUS INVENCIÓNES; UTILIZACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS; INFORMACIÓN EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDO EL TRATADO DE COOPERACIÓN
EN MATERIA DE PATENTES (PCT))

Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI

INTRODUCCIÓN

1. En relación con su trabajo de desarrollo todos los inventores y las empresas innovadoras se han planteado alguna vez las siguientes preguntas: ¿Debemos proteger nuestras invenciones? ¿De qué manera? ¿Dónde debemos protegerlas? ¿Podemos hacerlo nosotros mismos? En esta exposición trataremos de abordar esas y otras cuestiones relativas a la planificación de la protección de las invenciones mediante patente, y a la elaboración de estrategias de concesión de patentes. vasa
2. Antes de permitirle a alguien presentar una solicitud de patente es una decisión comercial que no está relacionada con la ciencia y la tecnología ni con la investigación y el desarrollo. Se la puede comparar con la delimitación y reserva de una parcela de terreno que hace un buscador de oro para probar suerte. La patente concedida dará a su titular la posibilidad de negarle la explotación comercial de su invención a cualquier interesado. El Estado al que pertenece el titular de la patente otorga, en virtud de la legislación nacional pertinente, ese derecho que, por lo general, está limitado a cierto período de tiempo (actualmente la mayoría de los países reconocen el período de protección de 20 años previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC). Sin embargo, el derecho de exclusividad no se otorga gratuitamente, sino a cambio de que el inventor revele las sustancias de su invención. Esa revelación se hace pública de manera que cualquier interesado puede informarse de qué protección se ha solicitado o concedido para determinada invención. Además, por lo general, la mayoría de las leyes definen tres criterios que debe satisfacer una invención para poder ser patentada: debe ser novedosa, no puede ser obvia, y ha de ser susceptible de aplicación industrial.
3. Antes de solicitar una patente, el inventor o la empresa debería haber respondido satisfactoriamente a las preguntas: ¿qué, por qué, y cuándo patentar? Estas preguntas constituirán la base de la estrategia de solicitud de patentes, que se convertirá en una parte inseparable de la estrategia comercial y de todo asunto basado en invenciones o innovaciones.
4. El motivo subyacente para procurar protección mediante patente es de carácter económico: por lo general, se buscará obtener dicha protección en unamedida tal que los beneficios derivados de la invención superen al menos los costos de la obtención y el mantenimiento de los derechos de patente. Las patentes pueden asegurar protección jurídica a los desarrollos tecnológicos apropiados para alcanzar objetivos comerciales y de investigación y desarrollo.
5. Una sólida estrategia comercial y de propiedad intelectual es un requisito imperioso para las empresas, pero más aún para los inventores particulares. Toda estrategia se basa en un conjunto de preocupaciones. Entre las preocupaciones típicas de los inventores particulares figuran los costos, la protección otorgada y la eficacia de esa protección. Además de generar ideas nuevas, los inventores se deben preocupar por que las empresas y la industria desarrollen y adopten nuevos productos, tecnologías y servicios. Estos factores interactúan para determinar diversas estrategias.
6. Los costos son un factor muy importante en toda estrategia comercial y de patente. Al final del día, el inventor o la empresa querrán que el resultado final arroje beneficios económicos derivados de los derechos de patente. Sin embargo, antes de llegar a la etapa en que la invención se convierte en una fuente de ingreso importante, se debe invertir mucho dinero y recursos. Parte de esos recursos se invertirán en la protección jurídica.

¿Por qué deben protegerse las invenciones y las innovaciones?

7. La respuesta parece bastante sencilla: si la tecnología o los productos patentados son únicos en el mercado, el titular de la patente tendrá una enorme ventaja competitiva. Por consiguiente, su empresa podrá obtener el máximo beneficio de la aplicación de dicha tecnología a la fabricación y venta de los productos novedosos. El inventor que no desea fabricar ni vender el producto de su invención, ni conceder la licencia a una empresa para que fabrique y venda ese producto, no necesita protección. Tal vez ese inventor se sienta feliz y satisfecho por haber resuelto un problema técnico complejo, pero no está interesado en las eventuales repercusiones económicas de su invención.

8. Hay quienes sostienen que la obtención de la protección mediante patente es demasiado onerosa e inaccesible para inventores particulares o para PYME. Los gastos que origina la protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual deberían considerarse como una inversión con miras a futuros negocios; deberían estar incluidos en el presupuesto de investigación y desarrollo en la planificación de la empresa. Una estrategia de patentes bien formulada es una herramienta para limitar los costos de la protección jurídica y establecer una relación directa entre los gastos y los objetivos de la empresa.

9. Algunas de las razones más importantes para solicitar la protección mediante patente son:

- Sentar las bases para el desarrollo y la fabricación constantes
- Asegurar una participación en el mercado (tanto nacional como extranjero)
- Utilizar la información de los documentos de patente para el desarrollo y la comercialización de productos
- Anticiparse para entrar de manera competitiva en el mercado
- Tener flexibilidad de precios y productos nuevos
- Acortar el período de amortización de la inversión
- Concertar alianzas estratégicas de propiedad intelectual
- Evitar las infracciones de derechos de patente y las controversias
- Utilizar las patentes y las solicitudes de patente en las negociaciones comerciales
- Conceder licencias de tecnologías
- Crear una imagen favorable

10. Básicamente, existiendo maneras para proteger las invenciones: manteniéndolas en secreto junto con toda la información pertinente, o solicitando una protección mediante patente. Mantener una invención o una nueva tecnología en secreto es una opción muy riesgosa. Si el secreto fue divulgado, se perdería la ventaja competitiva y a menudo habría medios jurídicos para impedir que la competencia utilice la misma tecnología o fabricar y vender los mismos productos. Una opción mucho más segura es solicitar la protección mediante patente. Es siempre mejor escoger el modo de protección apropiado después de analizar la relación entre costos y beneficios, y recibir el asesoramiento de un asesor jurídico.

11. Para proteger ideas y desarrollos tecnológicos también se puede recurrir a los llamados acuerdos mutuos de no divulgación, teniendo presente lo siguiente: por lo general, el costo de un acuerdo mutuo de no divulgación suele ser muy pequeño o incluso nulo. Este tipo de arreglo se utiliza para evitar la "revelación pública".

Ciertamente es el método de protección más barato, pero conlleva numerosos problemas.

Algunas personas niegan a firmar el acuerdo. Buscar una firma de moratoria o un obstáculo zael

proceso de comercialización. Se pierden copias del acuerdo o el inventor o el inventor no puede hacer firmar la suya. El cumplimiento de los acuerdos mutuos de no divulgación está asegurado por las leyes nacionales y, en algunos países, también por las leyes estatales que varían de un Estado a otro. Un error puede tener serias consecuencias y hacer del acuerdo una opción decepcionante en la mayoría de los casos.

12. La forma más segura y generalmente recomendada es la protección mediante patente. Es la mejor forma de protección. Una solicitud de patente es la forma de protección de los derechos de propiedad intelectual en la que la mayor parte de las personas piensan en primer lugar. La solicitud de patente nacional con la fecha de presentación de la solicitud, y generalmente es a fecha de reconocimiento por los países que han suscrito el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el supuesto de que se haya seguido el procedimiento apropiado.

13. Si se desean proteger las invenciones en el extranjero (para futuro uso comercial), sus propietarios disponen básicamente de dos opciones: presentar solicitudes de patente nacional separadas para cada país, o presentar solicitudes de patente internacional con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Esta última opción ofrece varias ventajas: la decisión acerca de los países contratantes en los que se solicitarán las patentes se puede demorar y posponer hasta un máximo de treinta (30) meses a contar de la fecha en que se presentó por primera vez la solicitud. El solicitante indica todos los países en los que podría querer solicitar patentes en el futuro. Actualmente, más de 107 países son signatarios del PCT. El solicitante recibe un informe de búsqueda internacional (obligatorio) y un informe de examen preliminar internacional (opcional), que le permitirá evaluar mejor las posibilidades de que su solicitud se convierta en un derecho de patente. Si los informes son negativos, el solicitante puede retirarse (o abandonar) su solicitud sin incurrir en más gastos.

¿Qué se debe proteger?

14. Los activos inmateriales se cuentan entre los bienes más valiosos de cualquier empresa, por lo que se deben identificar, gestionar, proteger y utilizar de manera tal que contribuyan en la mayor medida posible al éxito de la empresa.

15. Las personas creativas tienen ideas innovadoras, pero las ideas no se pueden proteger. Las ideas, el conocimiento y la información se pueden proteger como propiedad intelectual por un período de tiempo limitado si son originales y satisfacen ciertos requisitos legales. Sólo unas pocas personas tendrán la perseverancia y el deseo de invertir tiempo y recursos para transformar sus ideas en invenciones e innovaciones. Sin embargo, no todas las invenciones e innovaciones se convertirán en productos de desarrollo tecnológico útiles y prácticos. Por último, no todos los productos de desarrollo tecnológico útiles y prácticos colmarán las expectativas de los usuarios; sólo unos pocos generarán los ansiados beneficios e ingresos.

16. La primera decisión de un inventor o una empresa, yasea pequeña o grande, consistirá en seleccionar las invenciones que sean innovaciones potencialmente provechosas. La selección se basará en una evaluación objetiva de sus cualidades técnicas, económicas y de otro tipo y, más importante aún, sus posibilidades de éxito en el mercado. Es muy aconsejable preparar un búsqüeda sobre tecnologías novedosas antes de presentar una solicitud de patente. Esto ayudará a evitar excepciones y ahorrar dinero si la búsqüeda revela que ya existen desarrollos similares idénticos.

17. Actualmente, cuando hablamos de invenciones debemos pensar en un gran número de novedades e innovaciones en cualquier sector de cualquier actividad económica: nuevos productos y procesos; variedades de programas informáticos y de plantas; modelos industriales y medicamentos; procesos tecnológicos y circuitos integrados; trabajos musicales y audiovisuales; métodos empresariales y secretos comerciales; y conocimientos técnicos y sistemas de franquicia. Todas estas novedades implican derechos de propiedad intelectual que pueden dar lugar a ventajas competitivas si se los aprovecha y aplican correctamente. Las novedades pueden protegerse de una u otra manera contra el uso no autorizado o ilegal. a

18. Muchos inventores, que son investigadores y científicos, deberán responder a la eterna pregunta: ¿divulgar o patentar? La divulgación se debe hacer para cualquier investigador que piense en una carrera profesional. La divulgación a través de una publicación fundamental para ser citado, y esto último significa el reconocimiento de los círculos académicos. Sin embargo, la base del sistema de propiedad intelectual es la novedad absoluta de la invención reivindicada. Por tal motivo, la divulgación temprana puede perjudicar la concesión de una patente, incluso aunque el propio inventor sea también el autor de la publicación. La estrategia de concesión de patentes deberá proporcionar una respuesta a ese problema.

19. Tal respuesta puede ser muy sencilla. Si existen oportunidades comerciales detrás de un nuevo desarrollo tecnológico, descubrimiento o resultado de investigación, no se debería proceder a la divulgación antes de examinar la posibilidad de presentar una solicitud de patente. Como una cuestión de principio, los documentos sobre patentes también deberían considerarse publicaciones en el sentido académico.

¿Cuándo debería solicitarse protección jurídica ?

20. Si leemos o conocemos las leyes sobre patentes, la primera respuesta que nos viene a la mente es: tan pronto como sea posible para ser el primero en reservar los derechos. Sin embargo, dado que la protección mediante patente está limitada en el tiempo, es necesario preguntarse si efectivamente la invención está lista para su comercialización, o cuándo lo estará. Algunos expertos sostendrán que cuanto más tarde se presente la solicitud de protección, más tiempo se tendrá para recibir los posibles beneficios derivados de la invención. Pero el inventor puede perder su posición ventajosa en el caso de que alguien, antes que él, decida presentar una solicitud de patente para una invención similar.

21. Un hecho muy importante concerniente a la presentación de la solicitud de patente es que todas las leyes de patente contienen disposiciones muy estrictas relativas a los plazos para tramitar las solicitudes de patente. Los inventores y las PYME deben ser conscientes de que una vez que han tomado la decisión de presentar una solicitud de patente, deben estar dispuestos a llegar hasta el final del proceso, es decir, hasta que la oficina de propiedad intelectual decida conceder o denegar la patente. Esto suele requerir la intervención personal del inventor, como en cualquier otro procedimiento administrativo, es el solicitante quien debe estar atento a los plazos y asegurarse de que se cumplan.

¿Dónde solicitará protección jurídica ?

22. Esta también es una decisión importante, ya que repercute directamente en los gastos; cuanto mayor sea el número de países en los que se solicite protección, más elevados serán los gastos. La decisión acerca de dónde presentar una solicitud de protección también es una decisión puramente comercial. La teoría nos enseña que la decisión está relacionada con los planes de futuras operaciones comerciales basadas en la invención en determinados países, con la capacidad tecnológica de ciertos países (o empresas) para utilizar y copiar la invención sin la asistencia del inventor, más importante aún, con la posibilidad de verificar la utilización ilegal de las invenciones y tomar medidas contra dicha utilización ilegal.

23. Se debe subrayar que por razones de principio y conveniencia, la primera presentación de una solicitud de patentes se debería hacer siempre en una oficina de propiedad intelectual en el país de origen del inventor o en el país en el que la empresa está establecida. Dicho enfoque ofrece varias ventajas al solicitante, a saber: se comunicará con la oficina de propiedad intelectual y con el agente de propiedad intelectual en su propio idioma, y la ocasión le servirá de ensayo para solicitar la protección ante las autoridades de propiedad intelectual de otros países; si pareciera que la invención no es suficientemente competitiva o novedosa, la solicitud presentada en otros países podría retirarse o no continuarse, con lo que la inversión perdida sería mínima (sólo los gastos derivados de la presentación nacional de una solicitud (ni traducción, ni comisiones para los agentes extranjeros, etcétera)).

24. Más importante aún, el solicitante podría acogerse al plazo de prioridad de 12 meses previsto en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para presentar la misma solicitud en otros países manteniendo la fecha de prioridad de la primera solicitud (presentada en la oficina de propiedad intelectual de su país). Durante esos meses, el solicitante tiene la oportunidad de verificar que su invención sea novedosa, que ofrezca posibilidades comerciales, etc., y luego decidir, sobre la base de una mayor información, si es conveniente o no solicitar la protección de la propiedad intelectual en otros países.

25. En vista de que la mayoría de los inventores y empresas tienen limitaciones financieras y no pueden proteger todos los desarrollos solicitando protección mediante patente en todo el mundo, es importante establecer un orden de prioridades para adoptar las decisiones relativas a las solicitudes de patente. Entre los factores que se han de considerar al fijar las prioridades en lo concerniente a la distribución geográfica de las solicitudes de patente figuran:

- a) Países en los que un determinado producto se fabrica actualmente o se prevé fabricar en el futuro;
- b) Países en los que están establecidos los principales competidores, así como países en los que los competidores cuentan con inversiones e instalaciones de producción importantes;
- c) Países cuyos mercados son actualmente importantes o pueden llegar a serlo en el futuro;
- d) Países cuyos mercados exportadores son actualmente importantes o pueden llegar a serlo en el futuro.

26. Patentar los desarrollos tecnológicos en los países donde se los aplica a la producción es una buena manera de proteger los derechos de fabricación, y ayuda a proteger la inversión que supone el establecimiento de la fábrica. Aunque la obtención de una patente garantiza el derecho de utilización de la invención, sino que sólo otorga un derecho de exclusión, la titularidad de una patente sí impide que otros patentes en la tecnología necesaria para fabricar un producto.
27. Para dar a los derechos de propiedad intelectual un carácter competitivo, es importante presentar la solicitud de patente en el país en el que están establecidas las fábricas de los competidores, y en países en los que dichas fábricas pueden establecerse fácilmente y económicamente. Por ejemplo, supongamos que Indonesia y Malasia son buenos mercados para determinado producto, pero un competidor puede fabricarse el producto fácilmente en la República de Corea o en el Japón. En esos casos sería más conveniente solicitar una patente en esos dos países. De esta manera también puede protegerse el desarrollo tecnológico incluso si el mercado se desplaza a otro país (es decir, fuera de Indonesia o Malasia). Encambio, en los casos en que hubieran muchos competidores establecidos en muchos países, o si el mercado para un desarrollo tecnológico determinado es muy pequeño, tal vez fuera más conveniente y eficaz procurar la protección mediante patentes sólo donde exista efectivamente un mercado.
28. Del mismo modo, podría ser aconsejable solicitar la protección mediante patente sólo donde exista un mercado, cuando el costo de la inversión necesaria para fabricar el producto sea ciertamente bajo y/o cuando sea muy fácil para los competidores trasladar sus instalaciones de producción.
29. Por último, si una nueva tecnología no justifica la inversión requerida para la obtención, el mantenimiento y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, ni despierta el interés de los clientes, podría ser conveniente simplemente prohibir a otros que obtengan derechos de patentes sobre esa tecnología mediante una publicación preventiva. Esto se puede hacer fácilmente publicando la invención mediante la presentación de una solicitud en cualquier país que publique solicitudes de patente rápidamente y por tasas de presentación relativamente bajas.

ESTRATEGIAS DE CONCESIÓN DE PATENTES

30. Llevadas a sus extremos, las estrategias de concesión de patentes (o estrategias de propiedad intelectual) pueden ser tan simples como decidir no presentar jamás una solicitud de protección mediante patente en ningún lugar, y mantener las invenciones e innovaciones en secreto, o, en el otro extremo, presentar una solicitud de protección mediante patente para cada desarrollo tecnológico en todos los países del mundo. Por una razón práctica, ninguna de estas estrategias será útil ni viable a largo plazo. Las estrategias realistas deben ser prácticas y viables.
31. Algunos elementos de una estrategia de propiedad intelectual se reseñan a continuación:

Definiciones generales

32. En su forma más simple, una estrategia de propiedad intelectual es sencillamente un plan. Sin embargo, ese plan no está aislado y a que deba reflejar un esfuerzo coordinado de desarrollo, gestión y utilización de los derechos de propiedad intelectual para alcanzar

Los objetivos comerciales nacionales e internacionales de la empresa. Talestrategia de patentes coordinada se elaborará teniendo en cuenta la singularidad de las estrategias de investigación, comercialización y desarrollo empresarial: no existe una fórmula predeterminada que pueda aplicarse; cada caso requiere un enfoque particular.

33. Una buena estrategia de patentes estará basada en la tecnología y dependerá de la estrategia empresarial a la que servirá de apoyo. Dado que la finalidad de la estrategia de patentes es contribuir a los objetivos generales de la empresa, en circunstancias ideales dicha estrategia se desarrollará paralelamente a las estrategias de investigación y requerirá la colaboración de personal especializado en cuestiones comerciales, técnicas y jurídicas.

34. Otros elementos de toda buena estrategia de patentes serán la evaluación del riesgo de vulnerar los derechos de terceros y la evaluación del riesgo de que se sean vulnerados los propios para, en su caso, tomar las medidas defensivas adecuadas a fin de que el personal comercial y técnico pueda progresar en la comercialización y el desarrollo de los productos.

35. Al elaborar una estrategia de propiedad intelectual deberán plantearse las siguientes preguntas (yase para una única inversión o para una empresa que disponga de una cartera de propiedad intelectual):

- ¿La nueva invención, tecnología, programa informático, etc. ¿se diferenciará de los actuales productos en una medida tal que justifique la inversión, y contribuirá a incrementar las ventas y los beneficios?
- ¿Habrá algún interés en utilizar la idea, invención, etc. dispuesto a pagar por ello, por ejemplo bajo licencia de explotación?
- ¿Quiénes son los usuarios y clientes que pagarían por los productos nuevos y cuál sería el sistema o circuito de distribución para llegar a ellos?

36. Estos y otros factores se deben examinar para cada caso en particular teniendo en cuenta el conocimiento y la evaluación de las actividades de los competidores; los objetivos comerciales y de investigación a largo plazo; las alianzas de comercialización y utilización de licencias; y la manera efectiva en la que se debería explotar comercialmente el desarrollo tecnológico en cuestión.

Elementos para la planificación de una estrategia de propiedad intelectual

37. Apesar de que cada planificación de una estrategia de propiedad intelectual debe concebirse para objetivos comerciales y tecnológicos particulares, existen aspectos básicos comunes que por lo general deberían tenerse en cuenta al planificar las estrategias de propiedad intelectual. Algunos de esos aspectos básicos consisten en los siguientes:

- a) Establecer y mantener una posición de titularidad (derechos de propiedad intelectual) en cada sector económico a fin de evitar o prevenir que los competidores utilicen la tecnología más avanzada en los países de mayor interés comercial;
- b) Asegurar y proporcionar un mecanismo para evaluar la capacidad de la empresa de comercializar libremente los productos o procesos actuales y futuros en los países de mayor interés comercial;

- c) Facilitar las adquisiciones de licencias y/o la concertación de alianzas con otras empresas de interés;
- d) Definir una "política para la cesión de licencias" de patentes y conocimientos técnicos especializados, así como medios para determinar cuándo la "adquisición de una licencia" es apropiada y conveniente;
- e) Dotar a la estrategia de propiedad intelectual de un mecanismo de evaluación de los costos relativos a cada uno de los aspectos precedentes;
- f) Incluir en la planificación de la estrategia de propiedad intelectual una política sólida y bien formulada destinada a proteger los derechos de propiedad intelectual en los países de mayor interés comercial.

Condición de titularidad (derechos de propiedad intelectual)

38. Una patente otorga al titular de la misma el derecho de impedir que terceros utilicen, vendan, ofrezcan en venta, o importen productos patentados, productos derivados de procesos o métodos patentados, etc. El derecho es reconocido específicamente en el país que concede la patente. Desde el punto de vista de las estrategias de patentes esos derechos exclusivos tienen un doble carácter competitivo y defensivo.

39. El carácter competitivo de los derechos de propiedad intelectual incumbe a las patentes concebidas principalmente para proteger la propiedad intelectual de tecnologías que pueden no ser objeto de comercialización. Generalmente, las inversiones en investigación y desarrollo se realizan para desarrollar cierta tecnología siguiendo un plan que permite proteger eficazmente el valor de la investigación mediante las leyes de propiedad intelectual.

40. A fin de constituir una base de conocimientos útiles para adoptar decisiones relativas a la presentación de solicitudes de patentes de carácter competitivo, se deberá obtener información concerniente al alcance actual y solicitud de las patentes (solicitudes y patentes concedidas) de los productos comerciales propuestos.

41. En cambio, una patente con propósito defensivo (o derechos de propiedad intelectual) se define como una patente cuya finalidad principal es proteger cierta tecnología que pudiera ser necesaria o útil para los competidores del titular. Las estrategias defensivas se desarrollan generalmente mediante el análisis de las patentes de los competidores, así como de la literatura técnica pertinente. Este análisis revelará tendencias de deficiencias en el alcance de las patentes de los competidores. Estas tendencias de deficiencias pueden ser entonces anticipadas o compensadas por las tecnologías del titular. De esta manera, el titular puede tratar de aprovechar las deficiencias de la estrategia de patentes de sus competidores. Tal estrategia de patentes con carácter defensivo no sólo supone un barrera para los competidores sino que genera activos (una buena posición negociadora) que pueden ser útiles para la comercialización en caso de que el titular se vea obstaculizado por un competidor o un futuro competidor en algún sector comercial importante.

42. En la medida en que la tecnología de un competidor sea similar a la del titular, la protección de los derechos de propiedad intelectual servirá tanto a los fines competitivos como defensivos. Una vez obtenida la información relativa al estado actual y las

solicitudes, así como al ámbito geográfico de una patente, pueden surgir de asobre posibilidades competitivas y defensivas en la esfera tecnológica. Consiguientemente, se puede elaborar un orden de prioridades relativo a la protección que se solicite y las tecnologías apropiadas. Esas prioridades se pueden comparar con los objetivos comerciales y tecnológicos. Para establecer un orden de prioridades relativo a las solicitudes de protección, se han de tener en cuenta factores comerciales y tecnológicos que incluirán:

- a) El alcance del concepto que se cree es patentable;
- b) La magnitud del presupuesto de investigación y desarrollo en relación con el número de solicitudes que se desean presentar y con los costos inherentes a la presentación de dichas solicitudes;
- c) La situación del producto en el mercado;
- d) El valor de cualquier secreto comercial que haya que desvelar si no se reclama la patente;
- e) Las dificultades para velar por el respeto de los derechos de propiedad intelectual;
- f) La facilidad con la que el producto o proceso puede ser sometido a ingeniería inversa o imitado;
- g) La ubicación del concepto en cuestión en el orden de prioridades de las tecnologías necesarias para producir un producto final;
- h) El grado en que una estrategia de comercialización se beneficiaría de la protección mediante patente de un producto, aun cuando dicha protección sea pequeña y no de gran valor desde el punto de vista de la exclusión;
- i) El valor de la titularidad de la patente como herramienta defensiva;
- j) La utilidad de la titularidad de la patente para conseguir algún tipo de aprobación gubernamental.

Libertad para operar

43. Conociendo qué tecnologías son de dominio público y qué competidores han patentado o están por patentar invenciones (para lo cual se pueden consultar, por ejemplo, las publicaciones de los últimos 18 meses de los países en los que se publican las solicitudes de patente), se podría determinar un zona probable en la que una nueva tecnología podría aplicarse libremente. Esto puede determinarse tanto con respecto al alcance de las reclamaciones como al territorio geográfico. Tal análisis es importante cuando se intenta gestionar la inversión de investigación y desarrollo y evitar sorpresas inesperadas y costos provocados por la duplicación de trabajos de investigación de terceros y por gastos de acciones judiciales. La libertad para operar debería ser uno de los objetivos de la estrategia de propiedad intelectual.

Adquisiciones, alianzas, y obtención y concesión de licencias

44. Frecuentemente, los objetivos de investigación y desarrollo no pueden alcanzarse con la tecnología que dispone en cierto momento una empresa, o no pueden alcanzarse en un plazo determinado por medio de las propias actividades (en la empresa) de investigación y desarrollo. Por consiguiente, en esos casos, será necesario comprar (ya sea de manera incondicional o en forma de proyecto de desarrollo conjunto con un cliente o proveedor), u obtener de terceros, una licencia de patentes.
45. Además, la concesión de licencias de tecnologías a terceros es un medio útil para generar ingresos por concepto de regalías, a la vez que puede contribuir a obtener tecnologías de terceros y facilitar el acceso a futuros desarrollos y mercados. Dicha concesión de licencias puede tener la ventaja de permitir a una empresa multiplicar sus propios recursos tecnológicos. Es decir, los recursos de los licenciarios para una determinada oportunidad comercial complementarán los de la empresa, en particular si esa empresa no puede abastecer a ciertos sectores del mercado. Además, si la tecnología concierne a una invención innovadora, la concesión masiva de licencias puede ser un medio para convertir a esa tecnología en un estándar industrial y crear el mercado para la misma.
46. Porejemplo, las empresas pequeñas sonuevas y suelen carecer de las capacidades de venta y comercialización necesarias para abastecer a los mercados yasean nacionales o extranjeros. Mediante la concesión de licencias sobre ciertos derechos de propiedad intelectual en determinados mercados, estas empresas pueden acceder a sistemas de distribución y estructuras de comercialización a las que de otro modo no podrían acceder. La antigua asociación entre IBM y Microsoft para el desarrollo del sistema operativo MSDOS ilustra una manera de ejemplo de la utilización de los derechos de propiedad intelectual para fortalecer la posición en el mercado.
47. Asimismo, todas las empresas, sean PYME o grandes sociedades de capital, deberían someter regularmente a auditorías sus carteras y activos in materiales relacionados con derechos de propiedad intelectual. Esas auditorías revelarán frecuentemente la subutilización de posibilidades tecnológicas, información y conocimientos especializados, que fácilmente podrían transferirse (contrapago) a otras empresas.

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS

48. Veamos algunos enfoques específicos relativos a estrategias de concesión de patentes (o estrategias para la obtención de protección mediante patente). Tal vez la estrategia más común para los inventores consista en concertar acuerdos mutuos de no divulgación hasta que pueda presentarse una solicitud. De este modo la solicitud de patentes se presenta antes de que se efectúe la primera publicación o el primer aumento de venta. En el plazo de un año a contar desde la fecha de prioridad, se adopta la decisión de solicitar o no la protección internacional. En caso afirmativo, se presenta una solicitud internacional de patente con arreglo al PCT.

49. A continuación se examinan tres períodos diferentes en los que se deben cumplir ciertos requisitos para no perder los derechos. Esta exposición permitirá a quien lo desee identificar con bastante exactitud la estrategia más apropiada para sus necesidades. No obstante, no es aconsejable adoptar y aplicar estrategias sin asesoramiento jurídico competente, en particular en aquellas situaciones en las que identificar una estrategia no resulte fácil.

Generación de la idea y realización de la invención

50. Un acuerdo mutuodeno -divulgaciónes un elemento importante pero convendría recurrir a él lo menos posible debido a sus limitaciones. El acuerdo puede ser la única herramienta disponible durante las fases iniciales del desarrollo de una invención. En estas fases es probable que el desarrollo no haya alcanzado todavía el grado que permita al inventor saber si quiere su invención va a funcionar. La invención debería permanecer en secreto, para lo cual sólo debería tener acceso a la misma el inventor o inventores, y debería protegerse mediante un acuerdo mutuodeno -divulgaciónafin de evitar su divulgación uofrecimiento en venta. La comunidad de inventores y abogados conviene sustancialmente en que un acuerdo mutuodeno -divulgaciónes una herramienta insuficiente cuando se solicita una licencia.

Divulgación anticipada uofrecimiento en venta

51. El inventor debería considerar la posibilidad de presentar una solicitud internacional de patente antes de la primera divulgación o el primer ofrecimiento en venta de su invención. La cuestión prioritaria consiste en preservar los derechos para obtener la protección mediante patente. Las consideraciones relativas a los costos y protección generalmente deberían alentar al inventor a presentar una solicitud nacional de patente antes de la primera divulgación o el primer ofrecimiento en venta de su invención. La presentación de una solicitud nacional de patente permite al inventor acceder al mercado utilizando una patente pendiente de concesión y, simultáneamente, obtener una fecha de prioridad y estar preparado para conceder licencias. De no presentarse una solicitud de patente en esta fase, podría perderse para siempre el derecho de recabar protección mediante patente.

Un año de plazo a partir de la fecha de prioridad

52. El inventor debe considerar la posibilidad de prorrogar el período de protección internacional, si es que aún disfruta de dicha protección, antes de que expire el plazo de un año a partir de la fecha de prioridad. (Se supone que la primera divulgación o el primer ofrecimiento en venta se efectuaron con posterioridad a la fecha de prioridad). La protección internacional se puede preservar de dos maneras. Por lo general, una solicitud con arreglo al PCT prorrogará hasta treinta (30) meses, a contar desde la fecha de prioridad, el plazo para presentar una patente en los países contratantes. Los derechos internacionales también se pueden proteger directamente presentando solicitudes en cada país donde el inventor quiere protección para la invención. Esta segunda opción se utiliza cuando por razones de costos la protección se solicita en muy pocos países, por ejemplo, uno o dos. De no solicitarse protección internacional en esta fase, podría perderse para siempre el derecho de obtener dicha protección para la invención.

53. Estassolicitudessuelenpresentarseaúltimomomento.Losinventoresnodeberíanesperarfinaldeloscorrespondientesperíodosparahacerlo,yaqueelloaumentaráconsiderablementeloshonorariosdeasesoramientojurídico delamayoríadelosestudiosdeabogados.Muchosestudiosrechazaráneltrabajoorexigiránhonorariosmásaltosieltrámitedebehacerseconurgencia.Porreglageneral,deberíacontarsealmenoscondosmeses.Algunasprevisionespuedensignificar unahorroconsiderablededineroparael inventor.

CONCLUSIÓN

54. Laproteccióndeunainvenciónesunaparteimportantedelosprocesosde invenciónycomercialización.Silainvenciónnoseprotege,elinventorpermanece vulnerableanteloscompetidores,algunosdeloscualespuedensermáspoderososqueel inventor.Laspatentesotorganunderechoexclusivoparaimpedirquetercerosutilicen, vendan,ofrezcanenventaoimportenilegalmenteproductosenelpaísqueconcedela patente.Consiguientemente,losinventoresdebenlaborarunaestrategiadepatentes apropiadateniendopresentesusplanesdecomercializaciónylospaísesenlosqueelloso suslicenciatariospudieranquereroperar.

55. Unaestrategiadepatentesbienformuladapuededarlugarabeneficiosconcretosen elbalancefinaldeunaempresa.LosinventoresparticularesylasPYMEpodránadoptar decisionescomercialesbienfundamentadas,gestionarsugastosrelativosaderechosde propiedadintelectual,eidentificarnuevasfuentes deingreso.Lasempresasconactivos tecnológicosdeberánasegurarsedequelasdecisionestomadassigansiendocorrectasy quelasfuturasdecisionessobrecuestionestecnológicassebasenenunacomprensión cabaldelatecnología ydelosobjetivoscomerciales.

[Finedeldocumento]