

Cinco consejos para gestionar los activos de patentes

Por Jason M. Schwent,
Thompson Coburn LLP, Washington,
Estados Unidos de América

La protección mediante patente es una de las vías más importantes para salvaguardar los activos de las empresas. Las patentes ofrecen la oportunidad inigualable de empezar con ventaja la carrera en el mercado. Gracias a la protección por patente, su empresa podrá superar todas las dificultades inherentes al perfeccionamiento de su nueva tecnología, perfeccionarla y ultimar su distribución, antes de que los competidores empiecen a ponerse en marcha. Pero lo que es incluso más importante es que las patentes permiten evitar que los advenedizos se abran un hueco y se apropien de su mercado. La protección mediante patente evita que los competidores produzcan, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la tecnología en un país o países en los que usted ha obtenido derechos de patente. Gozar de ese tipo de exclusividad es inestimablemente valioso, en particular cuando está en juego una tecnología vital para su empresa.

Sin embargo, las patentes no son baratas. La mayoría de empresas no se puede permitir patentar (o tratar de patentar) todos sus avances tecnológicos. Así pues, cabe preguntarse cómo pueden gestionar con la mayor eficacia posible su tecnología y su estrategia de patentes para recibir la protección que necesitan cuando la necesitan.

He aquí cinco consejos para gestionar los activos de patentes.

1. PRIORIZAR LA PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE

Parece evidente, pero si usted quiere que su empresa saque el máximo provecho de sus activos de patentes, debe priorizar la protección mediante patente de su tecnología. Estamos hablando de algo más que patentar los avances tecnológicos que su empresa considere valiosos, porque si es eso todo lo que hace está permitiendo que demasiados activos se le escapen de las manos y queden desprotegidos y se arriesga a que, en el proceso, se produzcan divulgaciones no autorizadas que le impedirían solicitar otras patentes en el futuro.

Para obtener el máximo beneficio de los activos de patentes es preciso que el conjunto de la empresa se

comprometa a proteger los activos intelectuales. Para ello, se debe concienciar a los empleados sobre el tipo de avances que se pueden patentar. Por desgracia, muchos ingenieros, desarrolladores y miembros del equipo de investigación y desarrollo subestiman los avances tecnológicos que desarrollan. Ahora bien, si la empresa identifica todas sus posibles invenciones, tendrá más tecnología que explotar.

Para sacar el mayor provecho de los activos de patentes también se debe concienciar al personal directivo sobre los costos asociados a la protección por patente de la tecnología. La adquisición de una patente no resulta barata, aunque es cierto que existen sistemas como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que ofrecen medios eficaces en función del costo de proteger las patentes a escala internacional (véase el recuadro). Los costos de la obtención de patentes deben considerarse una inversión de la empresa y no gastos que recortar. Y algo que quizá sea aún más importante, priorizar las patentes implica también hacer valer las patentes que haya obtenido su empresa contra los infractores. Los litigios por infracción de patente resultan sumamente costosos, pero si no se hacen valer los derechos de patente (o no existe la amenaza creíble de que se harán valer), esas patentes no valen el papel en el que están impresas.

2. CONOCER LOS ACTIVOS DESDE EL PRINCIPIO

Uno de los consejos más importantes para que pueda gestionar sus (potenciales) activos de patentes es dotarse de un procedimiento para conocer los avances tecnológicos clave en las etapas iniciales del proceso de desarrollo.

Si la empresa sabe qué tecnología está desarrollando y la evalúa minuciosamente con un ojo puesto en el mercado, podrá hacerse con los activos necesarios para proteger los avances que considere primordiales. Esta evaluación no debería limitarse solo al equipo de investigación y desarrollo. Para que la rentabilidad sea máxima, lo ideal es que participen todos los empleados pertinentes de los equipos de mercadotecnia, ventas y dirección junto con el personal de investigación y desarrollo y un abogado

Sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece a los usuarios del sistema de patentes un medio ágil y rentable de obtener protección internacional para sus invenciones.

El PCT suprime la necesidad de presentar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales en cada jurisdicción para la cual se necesite la protección por patente. Sin embargo, la decisión de conceder derechos de patente incumbe a cada una de las oficinas nacionales o regionales en cuestión.

Mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente en un plazo de 12 meses a partir de la primera solicitud de patente en la oficina nacional de patentes, el solicitante puede poner en marcha el proceso para la obtención de la protección por patente en 148 países.

El PCT también asiste a las Oficinas nacionales de patentes en las decisiones sobre la concesión de patentes y pone a disposición del público el acceso a la extensa información técnica con relación a las invenciones que figura en la base de datos Patentscope. Más información en: www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html.

Para obtener el máximo beneficio de los activos de patentes es preciso que el conjunto de la empresa se comprometa a proteger los activos intelectuales.



de patentes cualificado. Para que esta evaluación, que es crucial, resulte útil también tiene que ser rápida. La investigación y el desarrollo a menudo avanzan a un ritmo frenético. La evaluación no debería frenar ese proceso, sino integrarse en él de una forma que permita que la identificación y la evaluación no lo entorpezcan.

Quizá lo más importante sea que saber desde el primer momento cuál es la tecnología clave contribuye a evitar divulgaciones no autorizadas. Cuando se expone la tecnología al público (ya sea por conducto de su utilización, publicación, venta u oferta en venta), se pierde el derecho a patentarla. No hay nada más frustrante que dedicar una fortuna a desarrollar una valiosa tecnología revolucionaria para luego darse cuenta de que no se puede patentar porque durante el proceso de desarrollo se mandó un folleto publicitario a un grupo de clientes clave o porque se expuso esa tecnología en una feria comercial. Y es que, en efecto, esos dos casos son ejemplos de anulación de la novedad de la tecnología, requisito indispensable para obtener una patente. Determinar cuál es la tecnología clave en una etapa temprana del proceso sirve para que la empresa se asegure de que no se produzcan divulgaciones prematuras y no autorizadas, conservando así la capacidad de adquirir derechos para proteger esa tecnología más adelante.

3. EXPLOTAR LOS ÉXITOS AL MÁXIMO

La investigación y el desarrollo no siempre conducen a la creación de tecnologías valiosas. Precisamente por ello, cuando se producen avances tecnológicos es importante que la empresa extraiga de ellos hasta el último ápice de rendimiento monetario. Para ello es menester identificar y explotar todas las aplicaciones de la tecnología en cuestión. Lo ideal sería que en este proceso se incluyera al mismo personal de las disciplinas citadas anteriormente, junto con un abogado de patentes cualificado, para cerciorarse de que todos han entendido las posibles modificaciones y que todas queden adecuadamente protegidas por solicitudes de patente adicionales. La empresa debe solicitar múltiples patentes y presentar solicitudes de patentes para cada una de las formas en que pueda ser utilizada una tecnología en particular. De este modo, se asegurará de que los competidores no puedan modificar fácilmente esa tecnología y conseguirá que su exclusividad sobre esa tecnología dure el máximo tiempo posible.

4. INCENTIVAR EL DESARROLLO

Salta a la vista que uno de los secretos para que la estrategia de patentes sea exitosa es una sucesión constante de nuevos y valiosos avances tecnológicos. Para ello, además de un excelente personal de investigación y de-

sarrollo y evaluadores capaces de identificar tecnologías explotables, se necesita un programa de incentivos eficaz para recompensar a quienes participen en el proceso. La empresa debe cerciorarse de que todas y cada una de las innovaciones desarrolladas por su personal son propiedad exclusiva de la empresa, pero eso no excluye que los empleados que se muestren brillantes e innovadores puedan recibir la recompensa adecuada por sus logros. La empresa debería contar con un programa de incentivos que aliente a todos los empleados (no solo a los que se encargan de desarrollar nuevas tecnologías) a innovar en nombre de la empresa. Y cuando esa innovación beneficie a la empresa, los que hayan contribuido a ese avance deberían recibir una parte de los beneficios.

5. NO PERDER DE VISTA A LOS COMPETIDORES

Por último, cualquier empresa que se precie deberá tener en cuenta en su estrategia de gestión de activos de patentes lo que están haciendo sus competidores en el mercado. Con esta vigilancia se alcanzan dos objetivos: uno preventivo y otro ofensivo. En primer lugar, al seguir de cerca lo que hace la competencia, la empresa se asegura de que se mantiene en vanguardia de la tecnología y que está en condiciones de desarrollar avances tecnológicos que den respuesta a las innovaciones tecnológicas revolucionarias que produzcan sus competidores. Se puede efectuar un seguimiento eficaz del panorama competitivo alentando, por ejemplo, al personal de ventas a informar sobre las nuevas tecnologías con las que se topen en el terreno. También debería instarse al personal de mercadotecnia a que esté atento a lo que dice la competencia sobre su nueva tecnología y desarrollo. El personal que esté cualificado para ello también debería asistir a los diversos encuentros nacionales para conocer las tendencias tecnológicas y las novedades más avanzadas. Estas medidas ayudan a cerciorarse de que la empresa no quede a la zaga del frente tecnológico. Las empresas también pueden recurrir a las bases de datos de patentes disponibles al público, como Patentscope, para efectuar un seguimiento de la actividad de sus competidores en materia de patentes (véase el recuadro) o echar un vistazo a los informes sobre la actividad de patentamiento, que ofrecen una panorámica de la situación en materia de patentes para una tecnología específica en un país o países determinados.

El segundo motivo por el que vale la pena efectuar un seguimiento es para asegurarse de que, si se produce una infracción, ésta se detecte rápidamente y se le pueda poner freno. Tal como se indicaba anteriormente, los derechos de patente no valen nada a menos de que se hagan respetar. Cuando se detecta una tecnología infractora en el mercado, se debe notificar inmediatamente al personal directivo a fin de que adopte las medidas necesarias para



Sobre Patentscope

La base de datos Patentscope de la OMPI es un sistema mundial de búsqueda de patentes abierto al público y gratuito. Proporciona acceso a información sobre nuevas tecnologías que a menudo se divulgan por primera vez en solicitudes de patente.

Actualmente Patentscope contiene más de 50 millones de solicitudes de patente que incluyen solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) así como 41 colecciones de patentes nacionales y regionales.

Patentscope ofrece a los usuarios que trabajan con varios idiomas una amplia gama de instrumentos de búsqueda intuitivos que facilitan el acceso a valiosas informaciones tecnológicas que figuran en la base de datos.

Más información en: www.wipo.int/patentscope/es.

cortar de raíz la infracción. Aquí también se debe exhortar al personal de ventas y de mercadotecnia a que informe de las actividades potencialmente infractoras que detecte y merece la pena alentar e incentivar a los clientes para que informen de dichas actividades. Si la empresa investiga de forma activa las posibles infracciones y adopta medidas para detenerlas, conseguirá optimizar el valor de los derechos conferidos por sus patentes y obtendrá el máximo rendimiento de su inversión en investigación y desarrollo.

Reconocer los avances tecnológicos esenciales en las etapas tempranas del proceso de desarrollo permite a las empresas protegerlos con eficacia y sacarles el máximo provecho.