

Doce maneras de gestionar los costos globales de las patentes

Por **Anthony de Andrade**, presidente y director general, y **Venkatesh Viswanath**, analista superior, Quantify IP

Ante unos recortes presupuestarios drásticos, los equipos de propiedad intelectual (PI) y finanzas de las empresas innovadoras trabajan bajo una enorme presión para obtener patentes sólidas y de amplio alcance año tras año. En esa tesitura, resulta crucial que desarrollen estrategias efectivas para gestionar y reducir al mínimo los costos de patentamiento de sus tecnologías pioneras durante los 20 años del ciclo de vida de las patentes. Los párrafos siguientes ofrecen algunas fórmulas para ello.

1. HAGA SU TAREA ANTES DE DECIDIR DÓNDE PRESENTA LA SOLICITUD

El primer paso, que es indispensable, es trazar una estrategia inteligente para la presentación de las solicitudes de patente. Para ello, se deberá evaluar el potencial de comercialización y desarrollo de la tecnología durante la vida de la patente; la localización de los centros de fabricación; los competidores y sus estrategias de presentación de solicitudes de patentes; la naturaleza de la invención; y la fuerza ejecutiva de los derechos de patente.

La naturaleza de la invención determinará los mercados de destino pero, al definirlos, es verdaderamente importante sopesar cómo delimitan las distintas jurisdicciones lo que puede o no patentarse. Por ejemplo, en algunas, entre ellas el Canadá, Europa – a través de la Oficina Europea de Patentes (OEP) –, y la India, no pueden patentarse las invenciones referidas a métodos de tratamiento o diagnóstico. La patentabilidad de los programas informáticos, los métodos comerciales, el material genético y las células madre también varía en función de las jurisdicciones y debería tenerse en cuenta al trazar la estrategia de presentación de solicitudes de patente.

2. LAS TASAS DEPENDEN DEL NÚMERO DE REIVINDICACIONES PRESENTADAS

Las tasas de presentación de solicitudes también varían en función de la jurisdicción. El número de reivindicaciones que contiene una solicitud de patente puede influir en las tasas que deberán abonarse al presentar la solicitud, al solicitar su examen y al mantenerla en vigor. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la tasa de presentación de solicitudes es más elevada si una solicitud contiene más de 20 reivindicaciones y si más de tres reivindicaciones son independientes. Una "reivindicación independiente" define los aspectos distintivos de la invención divulgada y puede constituir la base de una o más "reivindicaciones dependientes", relativas a realizaciones específicas de la invención y que aportan mayor precisión a la reivindicación independiente. En la Federación de Rusia, la tasa de solicitud de examen se determina de acuerdo con el número total de reivindicaciones independientes de la solicitud. En el Japón y en la República de Corea, tanto las tasas de solicitud de examen como las de renovación se fijan en función del número total de reivindicaciones. Lo mismo ocurre con las tasas de renovación en Indonesia, donde también se fijan en función del número total de reivindicaciones, y Viet Nam, donde se establecen de acuerdo con el número de reivindicaciones independientes.

Por lo tanto, al presentar las solicitudes de registro en el Japón y en la República de Corea, quizá convenga consolidar varias reivindicaciones en una que dependa de múltiples reivindicaciones y eliminar las que tengan un valor limitado y muchas probabilidades de ser rechazadas. Asimismo, los bufetes de abogados suelen facturar por las reivindicaciones adicionales que gestionan, y esos costos pueden sobrepasar las tasas oficiales de presentación de solicitudes.

3. OPTE POR LO ECOLÓGICO: ESCOJA SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES

Para reducir la huella de carbono, recortar costos y mejorar la eficiencia, muchas oficinas de PI, entre ellas las de Australia, Brasil, India, Japón, Malasia, República de Corea y la OEP, ofrecen servicios de presentación electrónica de solicitudes con tarifas preferentes. Por ejemplo, presentar una solicitud electrónica de patente en la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) cuesta 46.000 won (sin límite de páginas), mientras que una solicitud en papel de un máximo de 20 páginas costaría 66.000 won (y un suplemento de 1.000 won por cada página adicional).

4. LIMITE LOS COSTOS DE TRADUCCIÓN

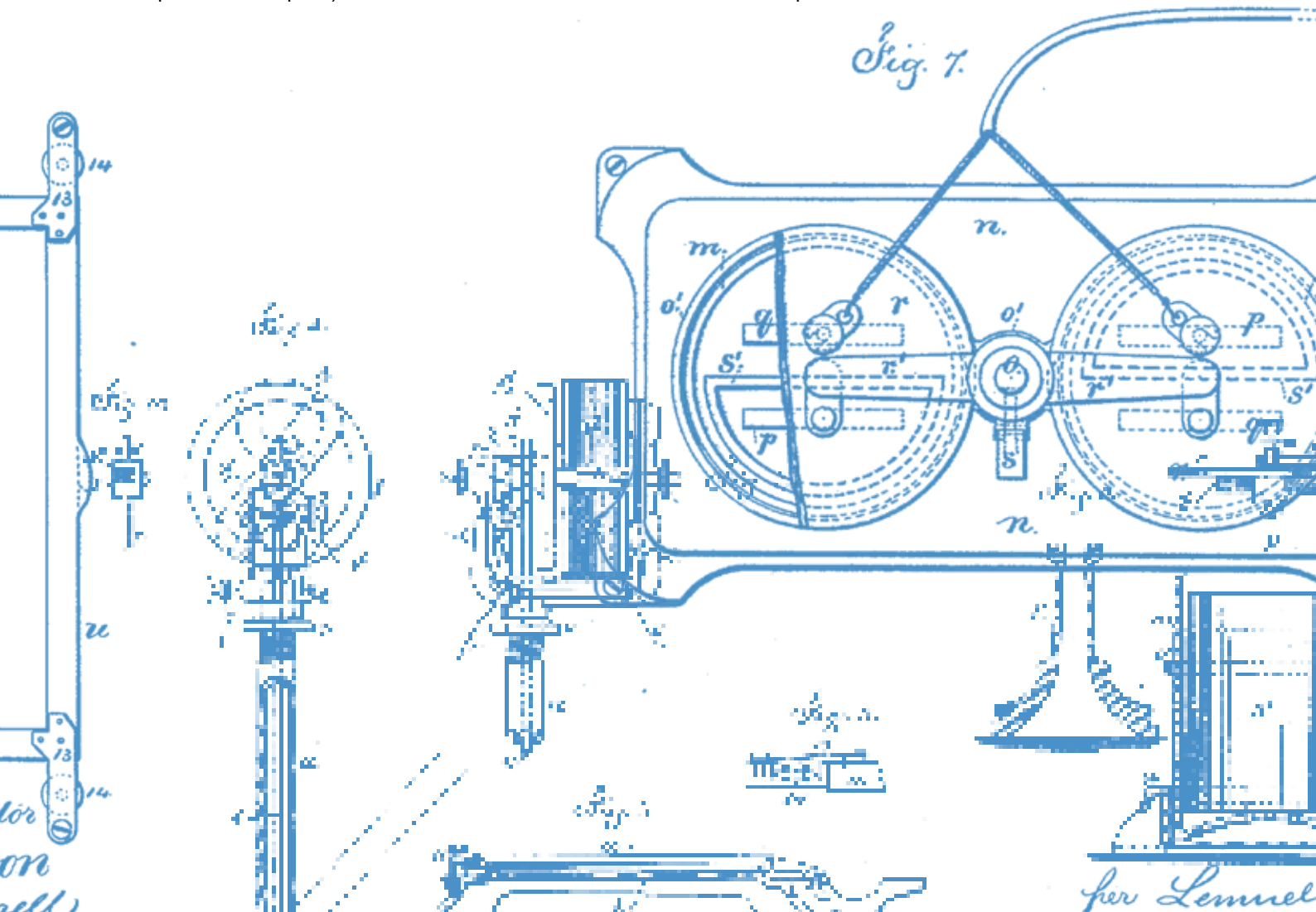
Los costos de traducción se generan en tres situaciones: cuando se presenta la solicitud o se siguen los procedimientos de solicitud en jurisdicciones en las que el inglés no es lengua oficial, en el momento de concesión de una patente europea, y al validar una patente europea concedida en determinados Estados miembros de la OEP (aquellos que no han firmado el Acuerdo de Londres, que trata de reducir los costos de traducción de las patentes europeas).

Los costos de traducción pueden ser elevados. Traducir una solicitud de patente al chino, japonés, coreano y ruso tiene un costo estimado de entre 3.000 y 6.500 dólares de los EE.UU., lo que supone entre el 75% y el 80% del costo total de presentación de la solicitud. Asimismo, al validar una patente europea concedida, una proporción considerable de los costos se deriva de la necesidad de traducciones.

Los costos de traducción pueden contenerse o reducirse dando prioridad a jurisdicciones de expresión inglesa o bloques como América Latina, que comparten un mismo idioma oficial. También pueden disminuirse esos costos redactando las solicitudes de patente de un modo eficiente y eliminando todo texto que sea redundante de las memorias descriptivas de las patentes.

5. ACÓJASE AL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES DE LA OMPI PARA DIFERIR LOS COSTOS NACIONALES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Al presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora apropiada de acuerdo con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de la OMPI (PCT), un solicitante puede diferir los costos nacionales de la



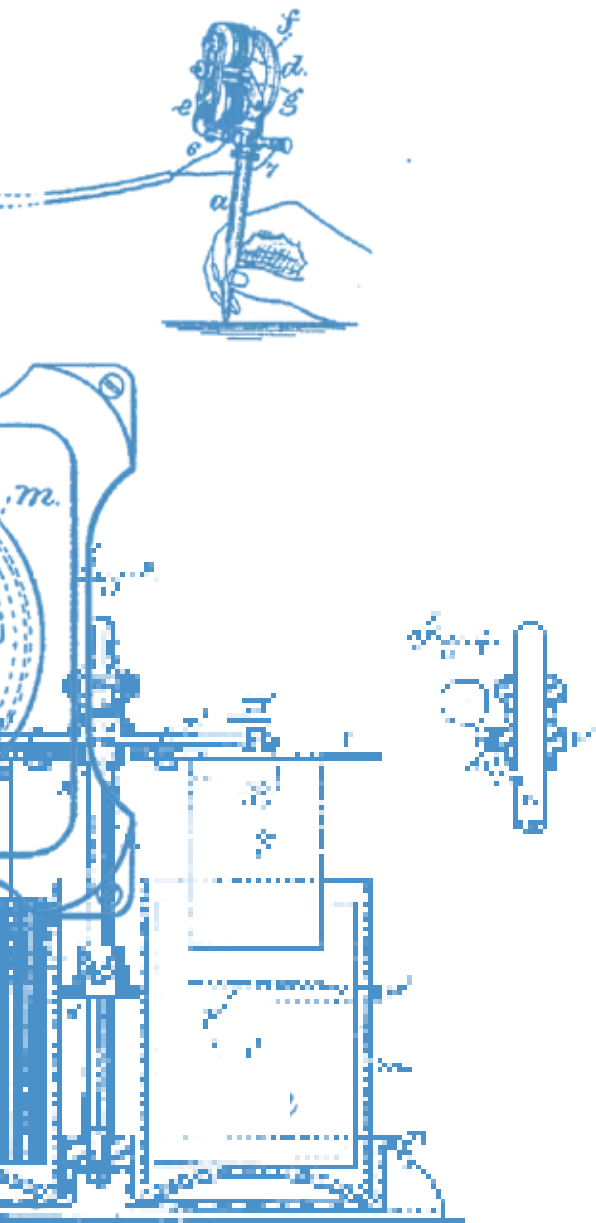
presentación de solicitudes en más de 150 países durante unos 30 meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud.

El PCT brinda distintas ventajas estratégicas. Entre ellas, ofrece más tiempo para estudiar la viabilidad comercial de la invención en los mercados de destino, así como información valiosa sobre la posible patentabilidad de la invención que recibirá con el preceptivo informe de búsqueda internacional (ISR) y el informe de examen preliminar internacional (IPER), que facilitan a los solicitantes la toma de decisiones informadas sobre su estrategia de patentes. Las tasas de búsqueda o de examen también pueden reducirse en algunas circunstancias con la entrada en la fase nacional (es decir, cuando una oficina nacional examina el contenido de una solicitud). Asimismo, pueden reducirse los costos si se opta por el procedimiento acelerado del PCT de examen de solicitudes de patente (PCT-PPH).

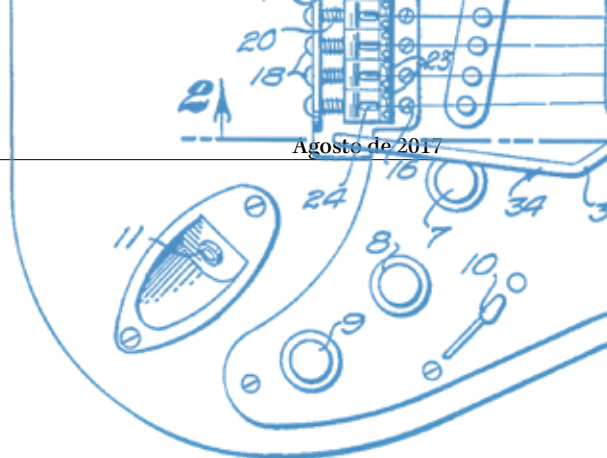
6. SEA PRUDENTE AL SELECCIONAR LA ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA Y EL EXAMEN

Presentar una solicitud en virtud del PCT conlleva seleccionar una Administración encargada de la búsqueda internacional (ISA), que realizará una búsqueda sobre el estado de la técnica para determinar la novedad y la altura inventiva de la tecnología para la que se solicita la patente. Esas búsquedas dan a los solicitantes una idea de la patentabilidad de su tecnología. Existen 22 oficinas de patentes que funcionan como ISA. Las administraciones que el solicitante tendrá a su disposición dependerán de la jurisdicción en la que se presente la primera solicitud. Por ejemplo, un solicitante que presente una solicitud PCT en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) en calidad de Oficina receptora del PCT podrá escoger entre las oficinas de PI de Australia, Israel, Japón, República de Corea, Federación de Rusia, Singapur, Estados Unidos de América o la OEP. Cada Oficina receptora del PCT ha especificado una o más ISA.

Por lo general, es conveniente seleccionar una ISA que esté ubicada donde se desee presentar la solicitud de entrada en la fase nacional. Por ejemplo, si el objetivo es obtener una patente europea, la OEP será la más idónea para efectuar la búsqueda. No obstante, cada Administración establece sus propias tasas, lo que puede comportar diferencias significativas, y algunas de las administraciones ofrecen descuentos. Así, la OEP, que es una de las ISA más costosas, ofrece un descuento de 190 euros para los informes de búsqueda internacional elaborados en las oficinas de patentes de Australia, China, Japón, República de Corea, Federación de Rusia y Estados Unidos de América. De modo similar, el Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas de la Federación de Rusia ofrece un descuento del 50% de la tasa de examen para sus propios informes de búsqueda internacional y del 20% para los que elaboran otras ISA. La rapidez con la que cada ISA emite sus informes, así como la calidad de los mismos, son también consideraciones importantes a la hora de seleccionar una Administración.



W. Lowell



7. APROVECHE LAS OPCIONES PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN

Varias oficinas nacionales de patentes colaboran a través de lo que se conoce como procedimiento acelerado de examen de solicitudes de patente (PPH) para racionalizar y agilizar la tramitación de solicitudes de patente. Los acuerdos PPH permiten que las oficinas nacionales de PI participantes se beneficien del trabajo que ya ha sido realizado por otra oficina de patentes en relación con una determinada solicitud de patente. Entre los ejemplos que cabe citar están el PCT-PPH, el programa PPH global, que abarca las oficinas de PI de 22 países, y el programa PPH de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral, que comprende las cinco principales oficinas de patentes del mundo: la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China, la OEP, la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la KIPO y la USPTO.

El programa de Cooperación para el Examen de Patentes de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), conocido como ASPEC, ofrece otro tipo de acuerdo para la reutilización de los resultados de la búsqueda y el examen. Incluye las oficinas de patentes de Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, República Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia y Viet Nam. El programa ASPEC genera informes de búsqueda y examen en inglés y brinda a los solicitantes una oportunidad de ahorro sustancial en los costos de traducción.

8. FORMULE UNA PETICIÓN DE EXAMEN CUANDO PRESENTE SU SOLICITUD DE PATENTE

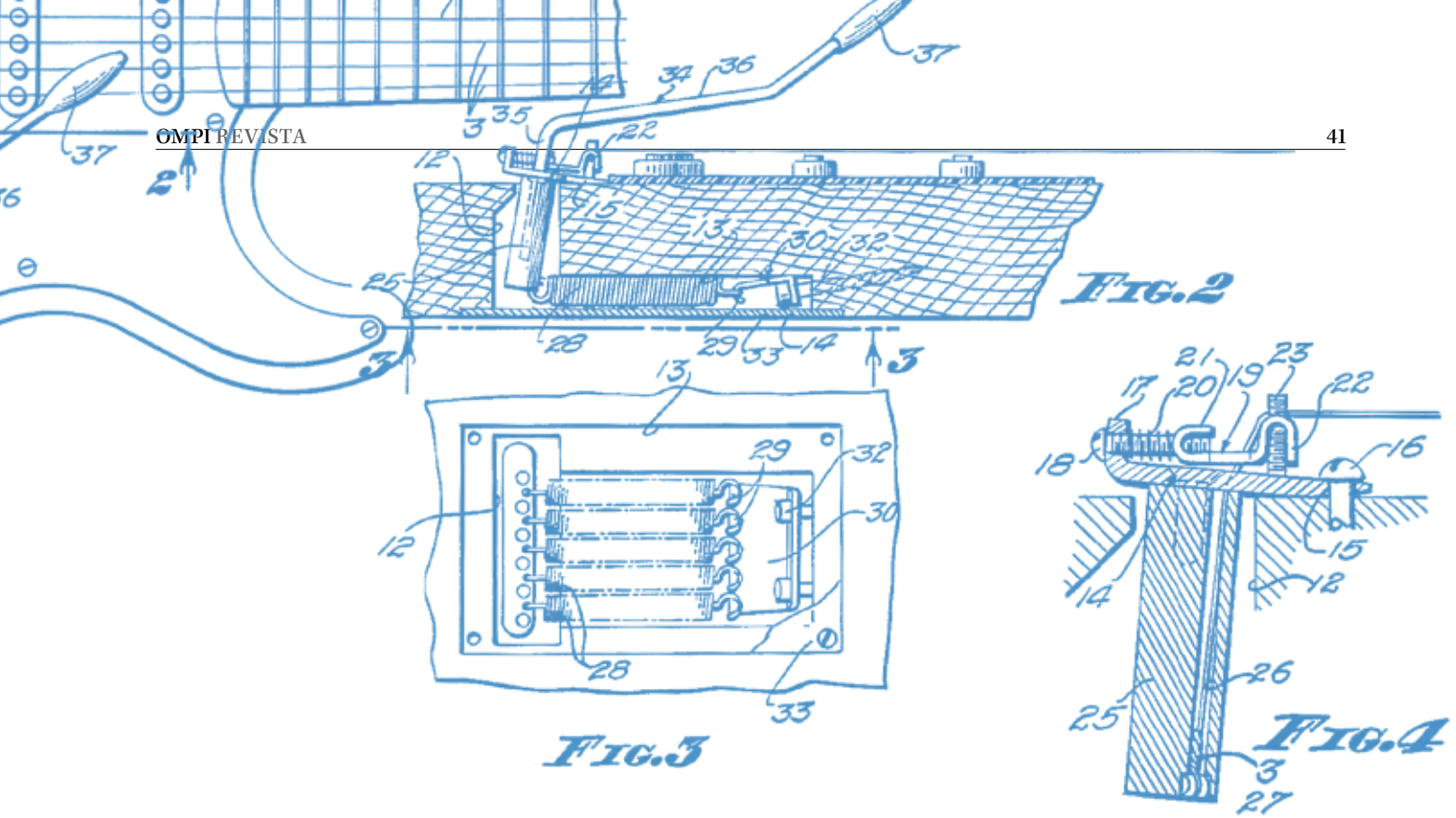
A menos que se necesite más tiempo para comprobar el potencial comercial de una invención, es aconsejable formular una petición de examen cuando se presenta una solicitud de patente. Algunos bufetes de abogados no cobran una cantidad adicional por este servicio. Ese enfoque permitirá ahorrar tiempo y dinero en jurisdicciones que, como en el caso de la India, siguen un sistema de examen diferido (véase el recuadro) y no han suscrito ningún acuerdo PPH.

9. NO OLVIDE LA OPCIÓN DEL EXAMEN SUSTANTIVO MODIFICADO

El examen sustantivo modificado, en el que una oficina de PI concede una patente si se corresponde con otra patente concedida en otra jurisdicción, podría comportar un significativo ahorro en los costos de tramitación. Malasia, por ejemplo, contempla ese sistema para las patentes concedidas por Australia, Estados Unidos de América, Japón, la OEP, República de Corea y Reino Unido. En Tailandia, la Oficina del Primer Ministro autorizó recientemente al Departamento de Propiedad Industrial la concesión de solicitudes en los siguientes supuestos: cuando hayan pasado al menos cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud; en el caso de que se haya presentado una petición de examen sustantivo; si se ha concedido una patente correspondiente en otro país; y si las reivindicaciones de la solicitud de Tailandia se corresponden con las de la patente concedida en el extranjero.

Acerca del examen diferido de patente

Algunas oficinas nacionales de patentes ofrecen a los solicitantes la posibilidad de diferir el examen de su solicitud por un período específico. Con esta medida, la solicitud deja de estar pendiente de examen durante el período de aplazamiento, tras lo cual vuelve a formar parte del grupo de solicitudes pendientes de tramitación de manera habitual. El examen diferido de patente extiende de manera eficaz la tramitación de la solicitud. Puede resultar una valiosa herramienta de comercialización, por ejemplo para prolongar la situación de productos de consumo “pendientes de recibir protección por patente”, y puede resultar útil para las empresas que tratan de diferir el pago de las tasas de examen de la patente.



INVENTOR.
CLARENCE L. FENDER

Israel también ha modificado el examen sustantivo de patentes concedidas por Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Japón, Noruega, la OEP, Suecia y Reino Unido, pero está facultado para rechazar una solicitud de examen sustantivo modificado.

10. MANTENGA EN REGLA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Asegúrese de que cuenta con toda la documentación necesaria lo antes posible, como las escrituras de cesión de derechos y los documentos de prioridad certificados. Las demoras pueden resultar problemáticas y costosas.

11. CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE CONCEDER LICENCIAS EXCLUSIVAS PARA REDUCIR LAS TASAS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento de una patente puede ser costoso: las tasas de mantenimiento ascienden a más del 75% de los costos totales estimados durante los 20 años del ciclo de vida de una patente. No obstante, al declarar la intención de conceder licencias de patente a terceros interesados, los solicitantes pueden disfrutar de descuentos de tasas de mantenimiento en unos 20 países, entre ellos, Alemania, Belarús, Brasil, Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Reino Unido y República Checa.

12. NO DESCARTE EL ABANDONO ESTRATÉGICO DE LA PATENTE

Por último, aunque no menos importante, los titulares de derechos necesitan efectuar un seguimiento continuo del valor de sus patentes, y abandonarlas cuando pierdan valor. Esto puede suceder cuando una tecnología protegida se vuelve obsoleta o cae en desuso, o deja de sustentar los objetivos comerciales de la empresa. El abandono estratégico puede propiciar un ahorro sustancial en las tasas de mantenimiento pagaderas mientras dure la patente. Las tasas suelen incrementarse sustancialmente con el paso del tiempo.

El abandono estratégico es utilizado por empresas como *Samsung Electronics*, *Fujifilm*, *Toshiba* e *IBM*, entre otras, para reducir sus carteras de patentes y contener las tasas de mantenimiento de patentes.

DEPENDE DE USTED

Obtener una cartera mundial de patentes y mantenerla en vigor puede suponer una enorme carga para los recursos financieros de las empresas. Por esa razón es tan importante desarrollar estrategias de PI costoeficaces que respalden los objetivos empresariales. Estas son algunas de las fórmulas para lograrlo.