

I Foro Transfronterizo de Biotecnología y Emprendimiento

Protección de las ideas

Vigo, 29 de junio de 2009



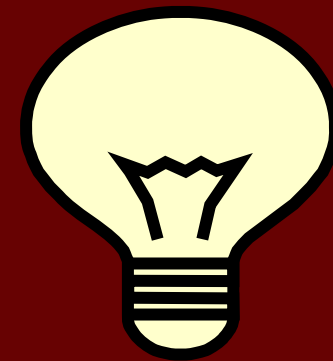
Vicente González Díaz
Químico – Magister Biotecnología
Agente de Propiedad Industrial
Socio Fundador ABG Patentes

PROGRAMA



- ¿Cómo surgen las ideas?
- ¿Qué hacer con las ideas?
- ¿Qué es una patente de invención?
- ¿Qué, cuándo, dónde, cómo, para qué patentar?
- ¿Cómo proteger una invención?
- ¿Cómo se puede rentabilizar una patente?
- Subvenciones

¿Cómo surgen las ideas?



¿Qué hacer con las ideas?

Patente - Explotación en secreto - Publicación

Patente: Monopolio/Divulgación

Explotación en secreto: No monopolio/Ocultación

Publicación: No monopolio/Divulgación

Aspectos a considerar

Posibilidad de mantener el secreto/tiempo

Riesgo de que un tercero patente la invención

Posibilidad de probar la infracción de la patente

Posibilidad de obtener una protección adecuada

Posibilidad de obtener un retorno económico apropiado

Patentar: Qué, Cuándo, Dónde, Cómo, Para qué

¿Qué es una patente de invención?

Una patente es un **título de propiedad industrial**:

- que protege **invenciones patentables**
- concedido por el Estado para todo su **territorio** al inventor o a su causahabiente durante un periodo de **tiempo limitado**
- que se otorga con la condición de que el inventor describa su invención de manera suficientemente **clara y completa** como para que pueda ser ejecutada por un experto en la materia (suficiencia descriptiva)
- que permite a su titular ejercer las **acciones legales** oportunas para impedir que un tercero no autorizado explote el objeto de su invención (derecho negativo o de exclusión)

¿Qué es una patente de invención?

Objeto patentable

No se consideran invenciones (exclusiones):

- descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos;
- creaciones estéticas;
- esquemas, reglas o métodos para realizar actos mentales, jugar un juego, hacer negocios o programas de ordenador;
- formas de presentar informaciones.

No se consideran invenciones patentables (excepciones):

- invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a la moralidad;
- variedades de plantas o animales y procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales; y
- métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia y métodos de diagnóstico realizados en el cuerpo humano o animal.

¿Qué patentar?

Invenciones cuyo objeto sea patentable,
potencialmente rentables [estudios de patentabilidad y
mercado]

Motivos secundarios: imagen, justificación inversión
I+D, publicación defensiva, información sesgada a los
competidores, etc.

¿Cuándo patentar?

Cuando la invención está **“madura”**

Madura: Cuando se dispone de alguna realización particular susceptible de ser utilizada para obtener un derecho de prioridad fuerte. Importancia de la primera solicitud de patente (prioritaria).

Antes de tiempo: riesgo de no obtener una patente fuerte [problema de aportar evidencias *a posteriori*]

Después: riesgo de que se adelanten terceros

Posibilidad de renuncia y resolicitud [NO divulgación previa]

Recomendación: No divulgar la invención, por ningún medio, hasta que no se haya solicitado y, preferentemente, publicado la primera solicitud de patente

¿Dónde patentar?

- Algunos aspectos a considerar:

La necesidad de disponer de **exclusividad** – Importancia económica

El **coste** de la tramitación y mantenimiento de la patente

La **calidad** del sistema de patentes

Posibilidad de **hacer valer los derechos**

Recuperar la **inversión**

Área **geográfica** de interés:

Mercado

Licencias

¿Cómo patentar?

Binomio investigador/técnico en patentes

Análisis de patentabilidad

Estrategia

Territorial: vía nacional/regional

Desarrollo de un cluster de patentes alrededor de la invención (e.g., selección de compuestos, polimorfos, formas galénicas, nuevos usos médicos, etc.)

Finalidad: Complicar actividad competidores - prolongar protección

¿Para qué patentar?

- Obtener un **retorno económico / monopolio**
- Poner **cercos** en el estado de la técnica
- Poner **trabas** a la actividad de los competidores
- **Impedir** posiciones de **monopolio** de **competidores**
- **Distraer** la atención de los competidores

¿Cómo proteger una invención?

- Evaluación de la **patentabilidad**
- **Redacción** de la memoria descriptiva
- **Estrategia** de presentación:
 - primer depósito (prioridad) (ES, EP, PCT)
 - extensión a otros países

Colaboración con los inventores

Inventor/solicitante

Agente de Patentes

Oficina de Patentes

Soporte técnico

Formación
técnico-legal

Normativa
Directrices de examen
Doctrina Cámaras

¿Cómo se puede rentabilizar una patente?

- Explotación directa
- Venta
- Explotación indirecta
 - Licencia exclusiva/no exclusiva
- Una reflexión interesante sobre las patentes: La propuesta del partido sueco “Piratpartiet”

http://www.piratpartiet.se/an_alternative_to_pharmaceutical_patents

- **OEPM**: Fomento presentación de patentes en el exterior
- **Comunidades autónomas**, e.g., Castilla y León
 - Objeto: Apoyar la protección de los derechos ligados a la realización de actividades de I + D (e.g., patentes, ...)
 - Beneficiarios: Autónomos y PYMEs con actividad en Castilla y León
 - Cuantía: Hasta 70% (industrial) – hasta 45% (experimental)



Gracias por su atención

Vicente González Díaz [vgonzalez@abgpatentes.com]

Tel 91 417 13 00

<http://www.abgpatentes.com>