



Propiedad Intelectual: De la Investigación a la Comercialización

Oficina de Propiedad Intelectual
Vicepresidencia de Investigación y Tecnología
Universidad de **Puerto Rico**

Yahveh Comas Torres

Director Interino Oficina de Propiedad Intelectual

¿Qué es investigación?

✘ Conjunto de actividades de índole **intelectual** y experimental de carácter sistemático, con la intención de **incrementar los conocimientos** sobre un determinado asunto.

¿Qué es comercialización?

Identificación de entidades o individuos que estén interesados en el uso de **la invención, patente, tecnología o procesos relacionados** a cambio de la otorgación de una **licencia exclusiva, licencia no exclusiva, “equity”** o cualquier otro tipo de acuerdo.

¿Qué es un **invento**?

Cualquier idea, descubrimiento, material, invención, proceso, artículo de manufactura, diseño, modelo, desarrollo técnico, conocimiento (“know-how”) material biológico, variedades, cultivos de cualquier organismo, o porción, modificación, transferencia, o extensión de cualquiera de estos procesos o tecnología relacionada que **puedan o no ser patentable, o comercializable.**

¿Qué es Propiedad Intelectual?

- ✘ Son creaciones de la mente – trabajos creativos o ideas desarrolladas de forma tal que pueda ser compartida o permitan que otros las recreen, emulen o las fabriquen.
- ✘ Derechos de propiedad le ofrecen al dueño el derecho de excluir a otros de hacer, usar, ofrecer para la venta o vender la invención en los Estados Unidos o de importar la invención a los Estados Unidos.
- ✘ Puede tener valor comercial y puede utilizarse para obtener fondos para la investigación (research grants).

¿Cómo proteger la **Propiedad Intelectual?**



Formas de proteger la Propiedad Intelectual

Existen varias formas de proteger la propiedad intelectual:

✘ Marcas de Registro o Marcas de Servicios

✘ Trademarks TM SM [®]

✘ Secretos de Comercio

✘ Trade secrets

✘ Derechos de Autor

✘ Copyrights [©] [®] 

✘ Derechos Morales 

✘ Patentes

✘ U.S. Patent No.

Formas de proteger la Propiedad Intelectual

Las marcas, los derechos de autor, los derechos morales y las patentes son todos derechos de propiedad intelectual intangible y son derechos muy diferentes.

EN GENERAL:

- ✘ Las marcas protegen la identidad del proveedor de unos productos o servicios
- ✘ Los derechos de autor protegen las expresiones literarias y artísticas.
- ✘ Los derechos morales protegen ciertos derechos personales de los autores y los artistas.
- ✘ Las patentes protegen los inventos.

Tipos de derecho de propiedad intelectual en la investigación

✘ Patente

✘ Derechos de Autor

✘ Base de datos

PATENTES

Es la otorgación de un derecho de propiedad al inventor que le otorga el derecho de **excluir** a otros de hacer, fabricar, usar, ofrecer para la venta o vender el invento en Estados Unidos o importar el invento a los Estados Unidos

Requisitos

- ✘ Novel
- ✘ Util
- ✘ No obvio

¿Qué se puede patentizar?

Cualquier persona que invente o descubra cualquier proceso, máquina, manufactura, o composición de materia que sea nuevo, útil y no obvio, o cualquier mejora que surja luego, puede obtener una patente sujeta a las condiciones y requisitos de la ley.

El término **útil** se refiere a la condición de que el objeto tenga un propósito de utilidad y también sea operacional, que funcione.

En otras palabras, se puede patentar todo lo que sea hecho por el hombre y el proceso de hacerlo.

Tipos de patentes

- ✘ **Utilidad** – el término es de 20 años - cualquier proceso, máquina, artículo de manufactura, o composiciones de materia que sea nuevo y útil, o cualquier nuevo uso o mejora a lo ya existente.
- ✘ **Diseño** – el término es de 14 años – diseño ornamental para un artículo de manufactura que sea nuevo y original,
- ✘ **Plantas** – el término es de 20 años – invento o descubrimiento de una nueva y distintiva variedad de planta que se reproduzca asexualmente.

¿Quién es inventor?

Si dos o más personas trabajan juntos en un invento, ¿a quién se le otorgará la patente?

- Si alguna persona aportó una idea que esté incluida en las reclamaciones ó especificaciones o “claims”, aunque sea una sola, esa persona se considera co-inventor y ambos aparecerán en la patente.
- Si una sola persona aportó las ideas y la otra solamente siguió instrucciones, quién aportó las ideas es el único inventor.
- En el caso de estudiantes pasa lo mismo. Si alguno contribuyó con una idea que es esencial para el producto final, ese estudiante es co-inventor con el profesor.
- Si, por el contrario, solamente siguió las instrucciones que se le dieron, no se considera inventor.

Colaboraciones Internacionales

✘ 35 U.S. Code § 184 –

- ✘ Si la invención se hizo en US se tiene que radicar primero en US para no perder derechos.
- ✘ Ir dirigida al lugar donde se desarrolle el invento y no donde se comprometa la mayor participación en términos de porcentajes.
- ✘ Si existe una participación parcial en terreno americano y sus territorios debemos exigir que el proceso de patente se complete primero en US y luego pedir una licencia para la radicación en otros países.
- ✘ Radicar PCT

Patentes Internacionales

Existen dos tratados que ayudan a que se puedan gestionar patentes internacionales. Estos son: “Paris Convention for the Protection of Industrial Property” y el “Patent Cooperative Treaty” (PCT).

El PCT radicado a la Oficina de Estados Unidos será reconocido como solicitud en US para beneficios de radicación en terreno americano.

Ambos procesos facilitan el poder someter la solicitud de patentes para una misma invención en países miembros proveyendo, entre otros, procedimiento centralizado y una solicitud estándar garantizando fechas de radicación inicial.

Bibliotecas Depositarias de Patentes

- Universidad de Puerto Rico en Mayagüez
(787) 832-4040 ext. 2307
- Universidad de Puerto Rico en Bayamón
(787) 786-2885 ext. 2495

Acuerdos de Base de Datos

Es un acuerdo que identifica cómo los datos son compartidos y cómo serán usados.

¿Qué es una base de datos?

Una colección de trabajo independiente, datos u otros materiales arreglados de manera sistemática y metódica los cuales son individualmente accesibles de manera electrónica o cualquier otro medio.

¿Quién es el Dueño?

Inventos que se desarrollen en el transcurso del empleo o estudios (Universidad).

Inventos que se desarrollen en el transcurso de un trabajo independiente sin recursos de la Universidad.

Inventiones que sean producto del trabajo auspiciado por terceros (Universidad).

Fondos Federales

La Universidad de Puerto Rico, o cualquier entidad que reciba fondos federales para investigación, tiene que cumplir con las siguientes leyes relacionadas con las leyes de patentes:

- × CREATE Act of 2004

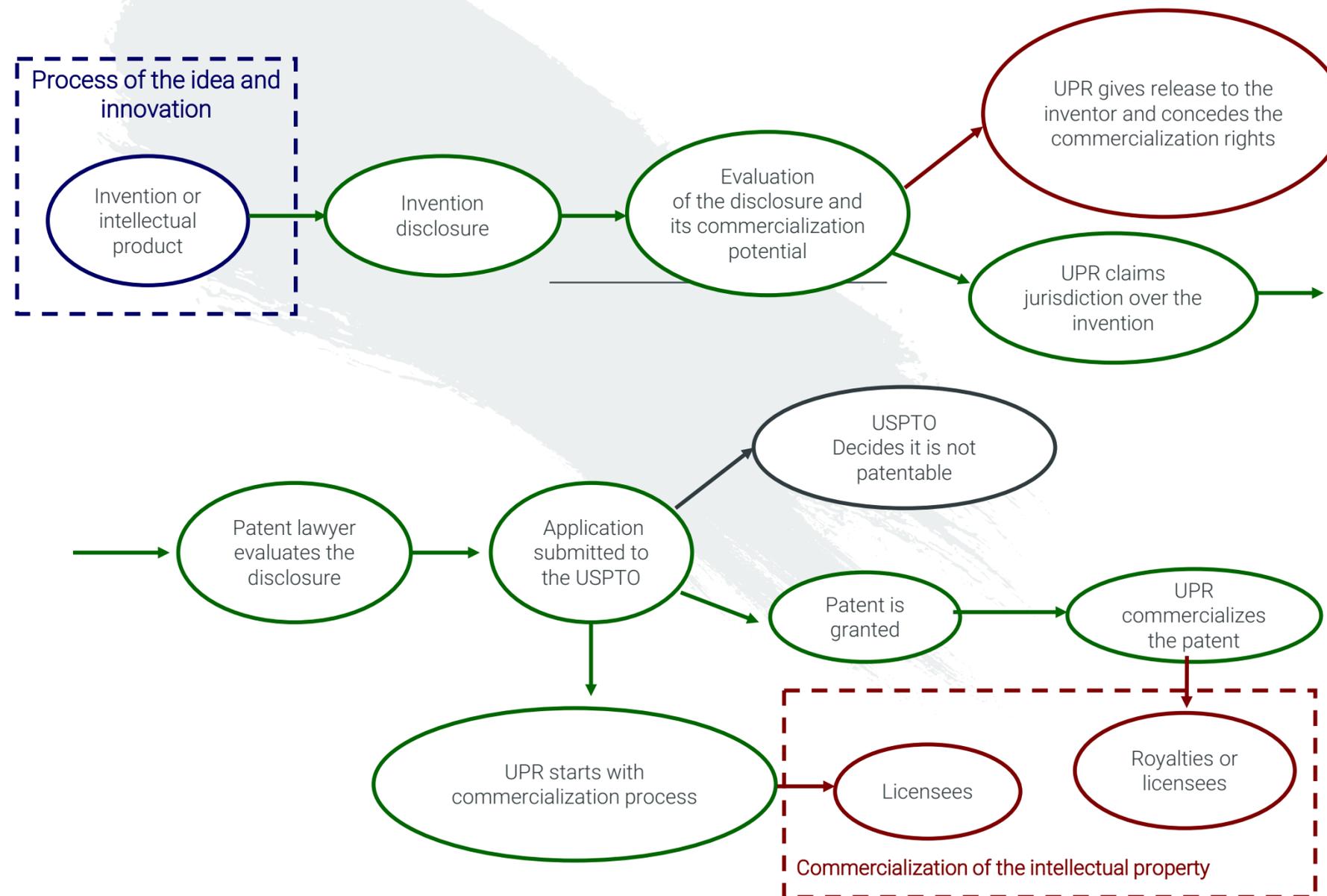
- × Bayh-Dole Act

Así como con todas las regulaciones de las agencias federales que auspician la investigación.

¿Cómo Comercializar la **Propiedad Intelectual?**



Proceso de Protección y Comercialización



Portafolio de la UPR

La Universidad de Puerto Rico tiene 72 patentes emitidas por la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de los Estados Unidos (USPTO):

• UPR en Mayagüez	38
• UPR en Río Piedras	13
• Recinto de Ciencias Médicas	14
• FILIUS	3
• UPR at Humacao	5 ²

Plan para comercialización

1. Interés y motivación - Procesos más eficientes (Plataformas digitales), mayor número de presentación de inventos, conocimiento/adiestramiento de procesos.
2. Aumentar el número de Propiedad Intelectual (Porfolio)
3. Exposición internacional – Web Page

Opciones para comercialización

1. Universidad de Puerto Rico - UPR
2. Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico de Puerto Rico

“Innovation is the central issue in economic prosperity.” –Michael Porter

“Innovation comes from saying NO to 1,000 things.” –Steve Jobs

**There’s a way to do it
better—find it.” –Thomas
Edison**

Preguntas

**“IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL IT IS DONE.”
–NELSON MANDELA**

**IF AT FIRST THE IDEA IS NOT ABSURD, THEN THERE IS NO HOPE FOR IT.” –
ALBERT EINSTEIN**

**Innovation distinguishes between a leader and
a follower.” –Steve Jobs**



Oficina de Propiedad Intelectual

Yahveh Comas Torres – Director Interino

■ upr.technologies@upr.edu

■ (787) 250-0000 ext. 3100