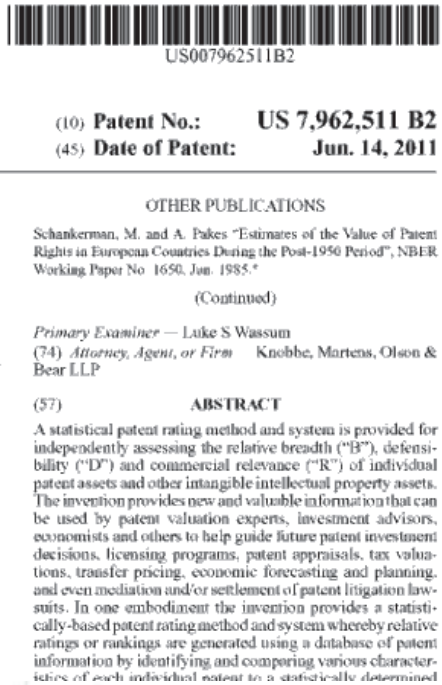
EL ROL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL DESARROLLO INNOVADOR EMPRESARIAL

Por Hermann Fuquen. Consultor en Innovación Tecnológica

Actualmente la importancia de la propiedad intelectual (PI) como medio para explotar y viabilizar económicamente los frutos de la investigación y el desarrollo tecnológico en las empresas ha incrementado su popularidad, debido a que estas herramientas de PI permiten la consolidación de innovaciones en productos, servicios o modelos de negocios. Por esta razón la propiedad intelectual y sus distintos mecanismos de protecciones son indispensables para trazar una buena estrategia innovadora dentro de las compañías y así protegerse de la competencia interna, así como en mercados extranjeros. La transición hacia economías de conocimiento que hagan uso de los mecanismos de propiedad intelectual, es un paso fundamental hacia el desarrollo económico, como se identifica con el uso intensivo de estos mecanismos en países desarrollados.



US007962511B2

(12) **United States Patent**
Barney

(10) **Patent No.: US 7,962,511 B2**
(45) **Date of Patent: Jun. 14, 2011**

(54) **METHOD AND SYSTEM FOR RATING PATENTS AND OTHER INTANGIBLE ASSETS**

(75) Inventor: **Jonathan A. Barney**, Newport Beach, CA (US)

(73) Assignee: **PatentRatings, LLC**, Newport Beach, CA (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 2057 days.

(21) Appl. No.: **10/425,554**

(22) Filed: **Apr. 29, 2003**

(65) **Prior Publication Data**

US 2004/0220842 A1 Nov. 4, 2004

Related U.S. Application Data

(63) Continuation of application No. 09/661,765, filed on Sep. 14, 2000, now Pat. No. 6,556,992.

(60) Provisional application No. 60/154,066, filed on Sep. 14, 1999.

OTHER PUBLICATIONS

Schankerman, M. and A. Pakes "Estimates of the Value of Patent Rights in European Countries During the Post-1950 Period", NBER Working Paper No 1650, Jun. 1985.*

(Continued)

Primary Examiner — Luke S Wassum
(74) *Attorney, Agent, or Firm* Knobbe, Martens, Olson & Bear LLP

(57) **ABSTRACT**

A statistical patent rating method and system is provided for independently assessing the relative breadth ("B"), defensibility ("D") and commercial relevance ("R") of individual patent assets and other intangible intellectual property assets. The invention provides new and valuable information that can be used by patent valuation experts, investment advisors, economists and others to help guide future patent investment decisions, licensing programs, patent appraisals, tax valuations, transfer pricing, economic forecasting and planning, and even mediation and/or settlement of patent litigation lawsuits. In one embodiment the invention provides a statistically-based patent rating method and system whereby relative ratings or rankings are generated using a database of patent information by identifying and comparing various character-

En este artículo describiremos los principales mecanismos de protección disponibles en muchos países y en Colombia, así como sus principales criterios, para entender como podrían ser usados, en que circunstancias pueden ser usados y como tomar ventaja de ellos:

Patentes

Las patentes son uno de los mecanismos de protección a la propiedad intelectual más antiguos que buscan fomentar el desarrollo económico, recompensando la creatividad intelectual de los ciudadanos y organizaciones de cada país. Las patentes protegen las invenciones creadas a partir de conocimiento y habilidades de personal principalmente científico, aunque no descarta cualquier fuente creativa distinta, que desee la protección de este mecanismo de propiedad intelectual. La posibilidad de proteger las invenciones, excluyendo a otros para explotar los mismos desarrollos sin el consentimiento del inventor, tiende a ser un mecanismo justo para competir y motiva el conjunto de la sociedad a ser los primeros inventores, incrementando la velocidad del progreso tecnológico. El periodo de protección contemplado para patentes es de 20 años.

> *"…Las patentes son uno de los mecanismos de protección a la propiedad intelectual más antiguos que buscan fomentar el desarrollo económico, recompensando la creatividad intelectual de los ciudadanos y organizaciones de cada país.*

Para que una invención sea patentada es requerido que la misma cumpla con tres criterios básicos. El primero de ellos es el carácter de "Novedad", esto quiere decir que de alguna manera sea nuevo a los ojos de personas con educación en el área de aplicación. El segundo criterio es el carácter inventivo, es decir que no sea obvio el desarrollo para una persona con un nivel de especialidad medio en la técnica. El último criterio se refiere a su aplicabilidad industrial, básicamente que se pueda construir o aplicar en algún área o mercado. En Estados Unidos este último criterio se define como de Utilidad, lo que permite la aplicación por patentes de muchos desarrollos menores que en otras legislaciones no se permitirían.

Todos los Derechos Reservados por Colinnovacion ®

Al aplicar por una patente, generalmente la oficina de patentes a la que se aplique, verifica los criterios mencionados anteriormente, comparando la descripción de la invención con el estado del arte mundial de la técnica. Sin embargo, las patentes se resguardan en el principio de territorialidad para la protección concedida. Esto quiere decir que la protección que brinda una patente a un inventor se limita al país o países a los cuales haya aplicado. Al concederse una patente en cierta tecnología específica, se pierde la novedad en el área tecnológica a nivel mundial, eliminado la posibilidad que otros inventores se les concedan patentes con la misma invención. Sin embargo, en caso de identificarse una infracción de una patente (uso no autorizado, copia, etc.), el inventor sólo podrá hacer valer sus derechos de propiedad en el país o países donde se le haya otorgado protección por patente, a este respecto se aplica el principio de territorialidad. Por tanto si la infracción ocurre en un país donde el inventor finalmente no solicito y por tanto no se le concedió una patente, este no podrá impedir al menos por la protección de patentes la explotación de su invención.

Actualmente al través de la OMPI se cuenta con un sistema internacional conocido como PCT (Tratado de cooperación en materia de patentes) que permite la generación de una única solicitud internacional que se convierte en numerosas solicitudes nacionales. Por tanto el PCT respeta el principio de territorialidad de cada país al no convertirse en una patente mundial y facilita la obtención de patentes en los países designados donde el inventor desee obtener beneficios por el derecho a su propiedad intelectual.

Entre las ventajas que se obtienen al aplicar a la obtención de patentes a través del PCT, se encuentra como se mencionó anteriormente la facilidad de aplicar en distintos países con una única solicitud internacional, el aumento del tiempo para decidir la aplicación y el pago de los costos relativos a la patente en cada país designado, hasta por 30 meses para aplicar a lo que es conocido como fase nacional, si se compara con los 12 meses otorgados para aplicar y pagar los costos, si se hiciera la aplicación en distintos países de manera tradicional. Este tiempo adicional permite conocer la factibilidad de cumplir los criterios básicos para ser otorgada una patente en varios países, seguir desarrollando la invención, considerar distintas formas de patentamiento, entre otras y así tomar una decisión más acertada en cuanto emprender las solicitudes de patente en los países designados.

Marcas

Una marca es un signo distintivo que identifica productos o servicios en mercados y no induce al engaño. El carácter de distinción debe ser relacionado al producto o servicio que identifica, por tanto una marca no es distintiva si describe el producto o servicio que representa. Las marcas pueden llegarse a mantener por su propietario de forma indefinida sea a través de la renovación cada 10 años en el registro de marcas en cada país o por la notoriedad que mantenga la marca en un mercado a lo cual aun si no se registra se podrá ejercer derechos de propiedad demostrando dicha notoriedad.

Las marcas notoriamente conocidas, se identifican como elementos distintivos que han estado en el mercado por un tiempo prolongado y son reconocidos en el mercado por la fama que han adquirido. Las marcas notorias no registradas en el registro de marcas pueden obtener ciertos beneficios de protección en algunos países. Este es el caso de empresas que han alcanzado un renombre mundial de sus marcas y por tanto algunas entidades tratan de sacar provecho de dichas marcas imitándolas para beneficio propio. Para enfrentar este comportamiento deshonesto el Convenio de París y el Acuerdo de las ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual dirigidas al Comercio) así como legislaciones nacionales han definido protecciones a las marcas notorias.

Aunque no existe un acuerdo de lo entendido por marcas notorias, existen ciertos criterios para definir si una marca se puede considerar como notaria según la duración y el nivel de reconocimiento que una marca ha tenido en un sector relevante al público y un área geográfica.

Diseño Industrial

El diseño industrial protege las formas, colores, siluetas, superficies de productos que generen algún tipo de impacto en la apariencia del producto a ofrecer, a diferencia de las marcas no tiene que ser distintivo y protege un aspecto ornamental o estético de un artículo. Este puede constituir rasgos tridimensionales o bidimensionales. El plazo de protección varia de país a país aunque generalmente es de 10 años los cuales pueden renovarse. Un ejemplo de diseño industrial podría ser la botella de Coca Cola en cuanto a su forma bidimensional y tridimensional, también la forma física de computadoras portátiles (e.j Computadoras Mac) entre muchos otros productos suele estar protegido por un diseño industrial.

Derecho de Autor y Derechos Conexos

Los derechos de autor son uno de los mecanismos fundamentales de la propiedad intelectual para proteger la mayoría de obras del intelecto humano, específicamente protege las obras (expresión de conceptos) mas no las ideas las cuales son protegidas por patentes u otros mecanismos. Este tipo de derechos fueron acordados por un gran numero de países con el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC, los cuales definen que para adquirir estos derechos todas las obras están protegidas por el simple hecho de haber sido creadas, sin embargo es requerido por algunas legislaciones que la obra sea fijada para poder

Todos los Derechos Reservados por Colinnovacion ®

acreditar la propiedad de la obra. Para los firmantes del convenio de Berna la duración de la protección es de mínimo 50 años que comienza al final del año de muerte del autor. En algunos países como Estados Unidos o Europa la protección es de 70 años en Colombia es de 80 años.

Dentro de los derechos de propiedad intelectual a los autores de obras literarias y artísticas (incluidas los programas informáticos y las bases de datos informáticas) así como lo denominado como derechos conexos referente a ejecutores, intérpretes, productores de fonogramas y empresas de radiodifusión, se definen algunas limitaciones a sus derechos con el fin de hacer uso de ciertos productos de autores bajo circunstancias específicas. Por ejemplo, una limitación en la mayoría de legislación de derechos de autor, se define en que la obra debe estar fijada de manera tangible, sea por anotación, grabación sonora o de video para poder demostrar sus derechos de propiedad. En algunos países los textos de las leyes, decisiones judiciales y administrativas están excluidas de la protección por derecho de autor.

Dentro de las limitaciones relacionadas con los actos de explotación tenemos:

a) Libre utilización: Se refiere a obras que pueden explotarse sin la autorización del autor y sin la obligación de compensar al autor. Algunos ejemplos de este tipo de utilización encontramos, las citas bibliográficas, la utilización para uso privado, utilización de breves segmentos para uso informativo y del uso académico o de investigaciones científicas.

b) Licencias no voluntarias: Se refiere a la posibilidad de realizar actos de explotación sin la autorización del autor aunque con la obligación de compensar al titular de los derechos. Se aplica especialmente en el lugar de la utilización de tecnologías esenciales como la utilizada para divulgar obras. El convenio de Berna reconoce dos formas de licencias no voluntarias, la primera para autorizar la reproducción mecánica de obras musicales y la segunda para la radiodifusión, aunque su uso sigue siendo controvertido por los alcances que pueda llegar a tener.

Nuevas obtenciones vegetales

La protección de las nuevas variedades vegetales es una sección de la propiedad intelectual que busca reconocer los logros obtenidos en nuevas variedades vegetales, concediendo un derecho de exclusividad sobre la variedad desarrollada. Esta protección se otorga ya que generalmente obtener una nueva variedad vegetal requiere de importantes inversiones en investigación para el fitomejoramiento en áreas agrícolas, así como de horticultura y silvicultura. Estas investigaciones se basan generalmente en ingeniería genética y técnicas avanzadas que requieren de personal y equipos especializados para su obtención final. Para que pueda ser reconocida la propiedad intelectual sobre los desarrollos de nuevas variedades vegetales, la entidad encargada de regular este tipo de protección conocida como la UPOV (Unión Internacional para la protección de obtenciones vegetales) determinó los siguientes criterios para la protección de variedades vegetales los cuales se explican a continuación.

a) Novedad: En este caso la novedad al contrario de las patentes se limita a que la nueva variedad no se esté comercializando previamente en el mercado antes de la solicitud de protección.

b) Distinción: Se refiere a que la nueva variedad tenga una descripción biológica distinta a cualquier otra variedad identificada.

c) Homogeneidad: Se refiere a que la variedad vegetal sea uniforme en sus caracteres y varias plantas de una misma variedad deben ser iguales y mantener las mismas características.

d) Estabilidad: Se refiere a que la nueva variedad mantengan inalterados sus caracteres distintivos después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas.

e) Denominación Conforme: Se refiere a que la nueva variedad debe ser clasificada en lo que será su designación genérica. Esta denominación será validada con los exámenes técnicos respecto a la distinción, homogeneidad y estabilidad.

Conclusión

Como puede observarse existe una gran variedad de mecanismos para la protección de la propiedad intelectual según sea el caso de los productos o resultados obtenidos, en Colinnovación podemos ayudarlo a determinar los mejores mecanismos para proteger sus desarrollos y sacarle mejor provecho a sus inversiones, así como realizar búsquedas, comparar e identificar tecnologías desarrolladas alrededor del mundo, desarrollar estrategias de propiedad intelectual que puedan ser clave para la competitividad de su negocio.

Referencias

Sandner, P. G. and J. Block (2011). "The market value of R&D, patents, and trademarks." Research Policy.

WIPO (2011), World Intellectual Property Report 2011. Wipo Economics & Statistics Series.

Todos los Derechos Reservados por Colinnovacion ®