

Guía sobre las patentes

Lcda. Patricia Ramírez Gelpí, Directora de Propiedad Intelectual
Luis García Feliú, Vicepresidente Asociado

Tabla de contenido

I.	Introducción	2
II.	Patentes	2
	¿Qué protege una patente?	
	¿Qué es una patente?	
	¿Qué se considera como un invento?	
	¿Cuáles son los requisitos básicos para que un invento pueda ser patentizable?	
	¿Qué cosas no pueden ser objeto de una patente?	
	¿Qué significa el término <i>novel</i> dentro del contexto de patentes?	
	¿Qué significa el término <i>divulgación pública</i> dentro del contexto de patentes?	
	¿Para proteger un invento, se tiene que solicitar una patente?	
III.	Tipos de patentes	4
	¿Hay distintos tipos de patentes?	
	¿Qué es una patente de utilidad?	
	¿Qué es una patente de diseño?	
	¿Qué es una patente de planta?	
IV.	Vigencia	4
	¿Cuál es el término de vigencia de una patente?	
V.	Investigaciones en el SUAGM	4
	¿Qué hago cuando creo que tengo un invento?	
	¿Cuándo le notificó a VAPIC del invento?	
	¿Cómo le notificó a VAPIC del invento?	
	¿Quién debe divulgar un invento a VAPIC?	
	¿Qué pasa si notificó a VAPIC del invento luego de divulgar los hallazgos?	
VI.	Ley aplicable	5
	¿Cuál es la ley aplicable en el área de patentes?	
	¿Ante qué agencia de gobierno se registran las patentes?	
	¿Una patente concedida por el USPTO protege el invento en todo el mundo?	
VII.	Política	6
	¿El SUAGM tiene una política sobre patentes?	
	¿En qué consiste la política de patentes?	

Introducción

El Sistema Universitario Ana G. Méndez (el “SUAGM”) tiene una política de patentes en la cual se establece a quién le pertenecen los derechos sobre los inventos desarrollados por nuestra facultad, asociados y estudiante, entre otras cosas.

En ésta guía se discuten aspectos básicos de las patentes.

Patentes

¿Qué protege una patente?

Por virtud de una patente, se protegen descubrimientos nuevos e invenciones del ser humano.

¿Qué es una patente?

Una patente es un conjunto de derechos concedidos por el gobierno de los Estado Unidos a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de su invento.

Al obtener una patente, el gobierno de los Estados Unidos le concede al dueño de la patente un monopolio sobre el uso exclusivo de la innovación o descubrimiento. La patente permite al inventor excluir a otros de usar, reproducir, fabricar, vender o importar el objeto o proceso protegido por la vida de la patente.

¿Qué se considera como un invento?

Según las leyes aplicables y su jurisprudencia, un invento es la creación o desarrollo por el ser humano de algo nuevo, novel, útil y no obvio. También puede ser una mejora no obvia de algo ya creado.

¿Cuáles son los requisitos básicos para que un invento pueda ser patentizable?

Para que un invento pueda ser considerado patentizable y sin entrar en los méritos del invento, todo invento debe cumplir con los siguientes requisitos:

- (i) tener un fin útil,
- (ii) ser novel,
- (iii) consistir en algo definido,
- (iv) no puede ser obvio para otro perito en la materia.

¿Qué cosas no pueden ser objeto de una patente?

No serán objeto de una patente:

- (i) las ideas, obras literarias o artísticas;
- (ii) las marcas;
- (iii) cosas que naturalmente ocurren en la naturaleza;
- (iv) leyes de la naturaleza, tal como la leyes de gravedad;
- (v) invenciones cuyo único propósito es fomentar y/o elaborar algo ilegal y/o inmoral.

¿Qué significa el término *novel* dentro del contexto de patentes?

Uno de los requisitos esenciales para que un invento pueda ser objeto de una patente, es que sea novel, o sea, nuevo. A este fin, el elemento y requisito de *novel* significa que el objeto no será patentizable si previamente:

(i) La invención era conocida o usada por otros en los Estados Unidos o fue descrita por el inventor u otra persona previa a la presentación de la solicitud de patente.

(ii) La invención fue patentizada en otro país, fue descrita en una publicación de otro país, o ha sido utilizada, vendida, o estuvo a la venta en los Estados Unidos más de un año antes de que se presentara la solicitud de patente en los Estados Unidos.

¿Qué significa el término *divulgación pública* dentro del contexto de patentes?

Una divulgación pública es cualquier divulgación del invento que se haga mediante la cual un experto en la materia pueda replicar el invento.

Al divulgar públicamente el invento automáticamente se pierde el derecho a presentar una solicitud de patente en la mayoría de los países.

Una divulgación pública puede consistir en: (i) la publicación de un artículo, (ii) participación en un congreso u actividad similar, o (iii) material informativo o promocional del invento, entre otros.

¿Para proteger un invento, se tiene que solicitar una patente?

Sí. Para gozar de los beneficios relacionados a una patente es requisito esencial obtener una patente.

Tipos de patentes

¿Hay distintos tipos de patentes?

Sí. Las patentes se dividen en tres categorías. Estas son: (i) utilidad, (ii) diseño, y (iii) plantas. Un invento puede ser objeto de una patente en más de una categoría.

¿Qué es una patente de utilidad?

La categoría de patente de utilidad puede ser considerada como la más amplia. Bajo esta categoría se protegen cosas nuevas y útiles. Aquí se pueden clasificar cosas variadas como lo son desarrollos tecnológicos, desarrollos fármacos, procesos útiles, maquinaria, utensilios, herramientas, composición de materia, o mejoras a algo ya existente.

¿Qué es una patente de diseño?

A través de la patente de diseño se busca proteger la creación artística o decorativa de un objeto útil. Una patente de diseño se concede sobre un diseño ornamental nuevo y no obvio para un artículo de manufactura.

La patente de diseño únicamente va a proteger los elementos estéticos u ornamentales. Por medio de una patente de diseño no se puede proteger la funcionalidad del objeto. Si la funcionalidad del objeto dicta su diseño, entonces no procederá una patente de diseño.

¿Qué es una patente de planta?

Por medio de las patentes de planta se protege el descubrimiento y desarrollo de plantas reproducidas asexualmente y/o modificadas.

Vigencia

¿Cuál es el término de vigencia de una patente?

Las patentes de utilidad y plantas tienen una vigencia de veinte (20) años. Las patentes de diseño tienen una vigencia de catorce (14) años.

Investigaciones en el SUAGM

¿Qué hago cuando creo que tengo un invento?

Todo aquel que piense tenga un invento se debe comunicar con la Vicepresidencia Asociada de Propiedad Intelectual y Comercialización (VAPIC) para que dicha oficina pueda evaluar el mismo y orientarle sobre el proceso.

¿Cuándo le notificó a VAPIC del invento?

Se debe de notificar a VAPIC del invento tan pronto entienda que tenga algo novel, útil y no obvio para otros peritos en la materia. Es preferible que notifique a VAPIC durante la etapa de investigación. De esta forma se le puede ir orientando sobre el proceso.

¿Cómo le notificó a VAPIC del invento?

La notificación de todo invento a VAPIC debe ser realizada por medio del formulario de divulgación conocido en inglés como *invention disclosure form*. Puede acceder el formulario a través de nuestra página web y Sharepoint.

¿Quién debe divulgar un invento a VAPIC?

Todo profesor o asociado que conciba o desarrolle un invento durante la vigencia de su empleo con el SUAGM tiene el deber y responsabilidad de divulgar su invento, según establecido en la política de patentes.

Todo estudiante que conciba o desarrolle un invento durante y como parte de sus estudios académicos en el SUAGM tiene el deber y responsabilidad de divulgar su invento.

¿Qué pasa si notificó a VAPIC del invento luego de divulgar los hallazgos?

Publicar los hallazgos de la investigación antes de notificar a VAPIC puede tener como consecuencia la imposibilidad de presentar una solicitud de patente.

La divulgación pública de un invento previo la presentación de una solicitud de patente conlleva la pérdida del derecho a solicitar una patente en la mayoría de los países del mundo. En los EE.UU. limita drásticamente el término dentro del cual se puede someter una solicitud de patente y si no se presenta dentro de dicho término se pierde la posibilidad de proteger el invento y cualquiera podrá usar o replicarlo.

La divulgación a VAPIC del invento no impide que realice una publicación sobre el invento. Pero antes de publicar, debe comunicarse con VAPIC.

Ley aplicable

¿Cuál es la ley aplicable en el área de patentes?

En los Estados Unidos, todo lo referente a patentes se rige por el Patent Act, 35 U.S.C. §101-et seq., según enmendado.

¿Ante qué agencia de gobierno se registran las patentes?

Toda solicitud de patente es presentada ante el *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Los oficiales examinadores del USPTO tienen la encomienda de evaluar las solicitudes y determinar si procede o no conceder la patente.

¿Una patente concedida por el USPTO protege el invento en todo el mundo?

No. Las patentes concedidas por el USPTO solo protegen la invención dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Al presente, no existe una solicitud internacional. Por esto la protección fuera de los Estados Unidos se limita a los países en los cuales se presente y conceda una solicitud de patente. No obstante, a través del *Patent Cooperation Treaty* (PCT) se facilita y uniformiza el proceso de protección de inventos en los países firmantes del tratado.

Política

¿El SUAGM tiene una política sobre patentes?

Sí. El SUAGM cuenta con una política en el tema de patentes.

¿En qué consiste la política de patentes?

Mediante la Orden Ejecutiva 12-2013 se enmendó la política de patentes del SUAGM. Entre los varios asuntos discutidos y establecidos en la política, se establece (i) el mecanismo mediante el cual los profesores, investigadores, estudiantes y asociados divulgarán a VAPIC sus inventos, (ii) como se determinará a quien le pertenece la titularidad del invento, y (iii) la manera en que se distribuirán los ingresos netos obtenidos mediante la comercialización del invento.

Para más información comuníquese con la Directora de Propiedad Intelectual patramirez@suagm.edu, ext. 5610 o visite nuestra página web propiedadintelectual.suagm.edu.