

**TENGO UNA IDEA
PERO NO TENGO NI IDEA...**



Por:
Ing. Roberto J. Ríos
Agente de Patentes Registrado
P.O. Box 70012-PMB 96
Fajardo, PR 00738
(787) 550-6726
rrios@pcgpr.net
www.pcgpr.net

Patenting Consulting Group



AGENDA

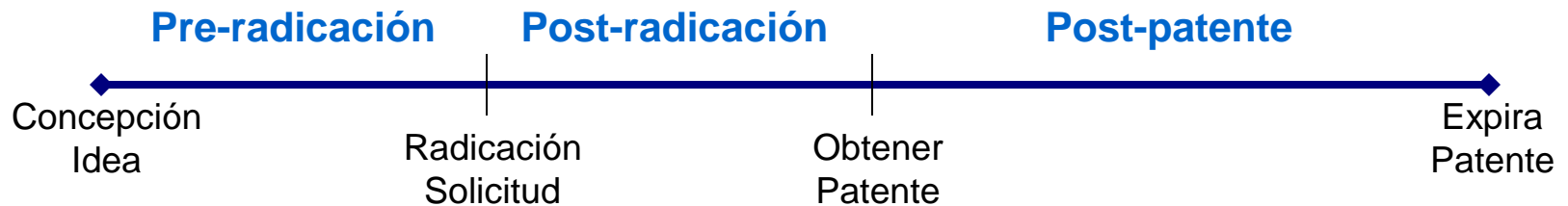
- **Objetivos**
- **Introducción**
- **Documentación**
- **Derechos de Invención**
- **Evaluación Inicial**
- **Búsqueda de Arte Previa**
- **Análisis de Resultados**
- **Solicitud de Patentes**
- **Proceso Post-Radicación**
- **Conclusión**
- **Preguntas**

OBJETIVOS

- ❏ **Familiarizarse con el Proceso Inventivo**
- ❏ **Identificar Pasos a Seguir por el Inventor**
- ❏ **Identificar algunos "Do's & Dont's" del Proceso Inventivo**
- ❏ **Entender Importancia de la Búsqueda de Patentabilidad**
- ❏ **Desarrollar Estrategia Preventiva y de Acción**
- ❏ **Entender el Proceso de Examinación de la Solicitud de Patente**

INTRODUCCIÓN

El proceso de patentizar puede ser clasificado en 3 fases:



INTRODUCCIÓN

Proceso de Pre-Radicación

- Documentar todos los aspectos de la idea.
- Determinar derechos de la invención.
- Realizar una evaluación inicial de la idea.
- Realizar búsqueda de arte previa.
- Analizar los resultados de la búsqueda.
- Redactar la solicitud de patente.

DOCUMENTACIÓN

Documentar el Progreso de la Invención

- Anotaciones o registro sobre la idea (i.e. diario).
- Descripción escrita completa.
 - Invención paso a paso, cada detalle.
 - Dibujos, fotos.
- Evidenciar proceso (i.e. recibos).

Legitimar el Proceso

- Firma de testigos con fecha.
- *Disclosure Document Program* (DDC).
 - Evidencia concepción de la invención.
- Envío de carta fechada por correo NO es útil.

Secretividad

¿Quién es la Entidad Inventiva?

- Varios inventores, tipo y grado de contribución.
- Contribución significativa al desarrollo de la invención.
- Depende de los “CLAIMS” para efectos de la patente.

¿Quién es el Dueño de la Invención?

- ¿Dónde se desarrolló la invención?
- ¿Quién costó la invención?
- ¿Cuál es la política de propiedad intelectual de la entidad?

EVALUACIÓN INICIAL

3 Requisitos para Obtener una Patente

- Útil.
- Novel.
- No-obvio.

Determinar Utilidad de la Invención

- Reducción a práctica:
 - Modelo.
 - Resultados laboratorios/simulaciones.
 - Someter solicitud de patentes (Reducción Constructiva).

Evaluación del Mercado

- ¿Es práctica mi idea?
- ¿Pagaría la gente por usarla?

Búsqueda Preliminar Literaria

- Revistas, libros, catálogos, publicaciones, tiendas, etc.

BÚSQUEDA DE ARTE PREVIA

❏ **NO es Requisito del USPTO**

❏ **¿Por Qué Realizar una Búsqueda de Arte Previa?**

- Determinar que la invención es única.
- Identificar características potenciales del nuevo producto.
- Identificar otros posibles usos del nuevo producto.
- Identificar posibles elementos sustitutos o equivalentes.
- Determinar la tecnología existente en un área.

BÚSQUEDA DE ARTE PREVIA

- Determinar si la invención infringe los derechos de propiedad intelectual de otros.
- Buscar posibles soluciones a los problemas de diseño y/o seguridad.
- Identificar oportunidades para licenciar la invención.
- Ahorrar \$\$\$\$.
- Decidir si es viable solicitar una patente por el invento.

BÚSQUEDA DE ARTE PREVIA

Realizada por Inventor o Profesional

¿Dónde Buscar?

➤ Bases de datos.

- USPTO, EPO, JPO, WIPO, entre otras.
- PTDL (Patent & Trademark Depository Libraries).
- Delphion. *
- Dialog. *
- Micropatent. *
- Derwent. *

***Requiere pago por uso.**

ANÁLISIS DE RESULTADOS

- **Determinar Novedad de Invención**
- **Determinar Diferencias NO obvias**
- **Similitudes y Diferencias Entre Invención y Arte Previa**
- **Definir Invención a la Luz de lo que Ya Existe**
- **Determinar el Concepto Inventivo (Invención Real)**
- **Establecer el Alcance del Invento (“Claims”)**

En Resumen

- Documentar Debidamente la Idea
- Determinar Entidad Inventiva y Dueño del Invento
- Determinar Utilidad del Invento
- Determinar Invento es Novel y No-obvio
- Delimitar el Alcance del Invento
- Entonces...

Personas Autorizadas a Diligenciar Solicitud

- Inventor (*Pro se*).
- Representante [MPEP§401; 37 CFR 1.31].
 - Abogado de patentes.
 - Agente de patentes.
 - Requisitos:
 - Buen carácter moral.
 - Poseer las calificaciones legales, científicas y técnicas necesarias para permitirle prestar un buen servicio al solicitante de patente.
 - Tomar y pasar un examen o revalida de patentes.

Partes de Solicitud de Patentes

- Descripción escrita.
- Dibujos o ilustraciones (Si es necesario).
- Formas.
- “Fees”.
 - USPTO.
 - “Filing Fee”.
 - “Search Fee”.
 - “Examination Fee”.
 - Honorarios agentes/abogados (Si aplican).
 - Gastos incidentales.

CONCLUSIÓN

- ❏ **En la Manera en que Conozcamos el Proceso Inventivo para Patentizar una Idea, Podremos Evitar Futuros Problemas.**
- ❏ **Es Importante Reconocer qué Pasos del Proceso Corresponden al Inventor.**
- ❏ **La Búsqueda de Patentabilidad es una Herramienta de Trabajo Importante.**
- ❏ **El Proceso de Examinación de la Solicitud de Patente es uno Usualmente Largo y Complejo que Varía de Caso a Caso.**

PREGUNTAS

