

Cómo Entrevistar Inventores y Redacción de Patentes

2 de marzo de 2016

Presentado por
Roberto K. Rodriguez, Ph.D.
Morrison & Foerster LLP

Introducción

MORRISON | FOERSTER

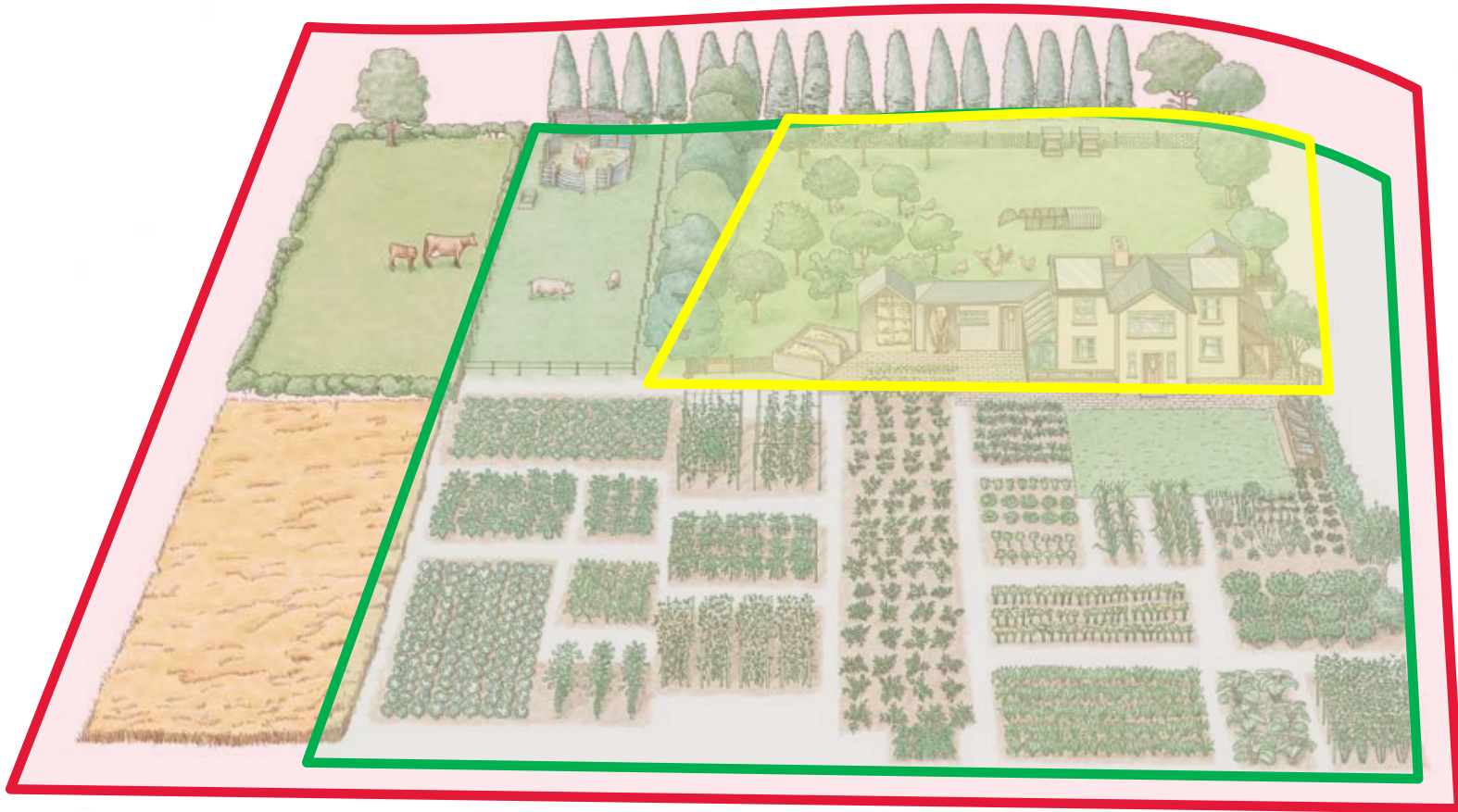
- Mas de 1000 abogados en 17 oficinas alrededor del mundo
- Mas de 325 abogados de PI
- Mas de 90 fiscales de patentes, mas de 50 con Ph.D.
- Tramitación de patentes para todo tipo de tecnologías
- Litigios de patentes, marcas, derechos de autor, y secretos industriales
- Licenciamiento de PI
- Marcas

Agenda

- **Introducción a las Reivindicaciones de Patentes**
- **Entrevistar al Inventor**
- **Taller sobre “quién es el inventor”**
(“*Inventorship*”)
- **Cómo Redactar una Solicitud de Patente**
- **Taller de Redacción de Reivindicaciones**

Las Reivindicaciones de Patentes

Las Reivindicaciones de Patentes



Cómo Entrevistar a los Inventores

El Rol del Abogado de Patentes

Escuchar al cliente

- Entender las metas
- Anticipar los problemas
- Apoyar con el desarrollo de un plan de negocios

Diseñar la estrategia de PI para realizar las metas del cliente

- Patentes para el mercadeo o credenciales
- Patentes para excluir a la competencia (*enfoque distinto*)

Considerar el presupuesto

El Objetivo de la Entrevista

Entender la invención

- La tecnología
- El plan de negocios
- Los tiempos
- Las divulgaciones del arte previo
- El arte previo

Preparar para la Entrevista

Pedir toda la información disponible

- Divulgaciones de invención Borradores de manuscritos o solicitudes de proyectos
- Informes internos y presentaciones

Repasar los materiales

- Entender el alcance básico de la/s invención/es
- Identificar las brechas (*por e.j.*, pasos omitidos de los protocolos, los materiales base no identificados claramente, *etc.*)

Preparar para la Entrevista (cont.)

Trazar la solicitud y preparar una lista de preguntas

- Confirmar tu comprensión y entendimiento
- Explorar los parámetros y alcance de la invención
- Identificar las brechas

Mandar las preguntas por antemano?

- Solicitar en caso de volúmenes significativos de información o datos adicionales
- Preguntas que requerirían trabajo adicional

La Entrevista

Introducción con el inventor

- Romper el hielo
- Introducción a las patentes?

Entender la invención

- Desarrollar “la Historia”
 - El problema
 - El estado de la técnica
 - La invención
 - El apoyo recibido durante el proceso inventivo

La Entrevista (cont.)

Discutir el arte previo relevante

- Cuál es el arte más parecido que el inventor conoce?
- En qué se diferencia la invención del arte previo?
- Las ventajas no esperadas de la invención

Identificar las posibles fechas “de barrera”

- Publicaciones
- Presentaciones
- Uso público
- Ventas

Después de la Entrevista

- Resumir los puntos importantes antes de que los olvides
- Repasar los materiales para identificar preguntas de seguimiento
- Agendar llamadas telefónicas de seguimiento en cuanto fuera necesario
- Mandar el borrador de la solicitud para revisión

Resumen

- No tengas miedo de mostrar ignorancia – se deben hacer preguntas lo antes y mas frecuentemente posible
- Pensar desde la perspectiva del inventor
- Usar el sentido común

Preguntas?

Taller sobre “Quién es el Inventor” (*Inventorship*)

Quién debe ser nombrado como inventor?

- Calidad de inventor no es calidad de autor
- Calidad de inventor requiere un análisis legal de las reivindicaciones de la patente y hechos relacionados
- Los inventores deben haber contribuido mentalmente a la *concepción* de la invención reivindicada
- La concepción es la idea en si de qué es la invención, y cómo hacer y usarla.

Contribución

1. Más que meramente sugerir el resultado deseado, sin una sugerencia cómo llevarlo a cabo
2. Más que la experimentación rutinaria bajo la dirección de un inventor (“par de manos”)
3. Más que meramente actuar para reducir la concepción completa del inventor a la práctica
4. Una contribución “no insignificante” (*por e.j.*, más que principios bien conocidos, o información de antecedentes o general)

Contribución – Inventores Conjuntos

1. Debe existir al menos un cuántico de colaboración o conexión entre los inventores conjuntos
2. Los inventores conjuntos no tienen que trabajar juntos
3. Los inventores conjuntos no tienen que trabajar al mismo tiempo
4. Los inventores conjuntos pueden contribuir desigualmente a la invención

Titularidad

Cada inventor tiene un interés indiviso en la titularidad de la patente

- Típicamente transferido por “cesión” al empleador del inventor (*por e.j.*, la universidad)

El apoderado es el titular del derecho del inventor

- Puede impedir que terceros practiquen la invención
- Puede licenciar los derechos de la patente a terceros

Entrevista Simulada de Calidad de Inventor

1. Pregúntale a cada persona entrevistada qué hizo
2. Preguntar quién mas contribuyo y qué hizo



lonica

|

cian

Preguntas?

Cómo Redactar las Solicitudes de Patente

Lo Básico de las Patentes

- Otorgan el derecho de EXCLUIR a otros de hacer, usar, vender, o importar la invención por una duración de tiempo limitada
- NO le dan al titular de la patente el derecho a practicar la invención
- El sistema de patentes es un sistema de dar y recibir
 - Tú das tu conocimiento y entendimiento de tu invención al público en general y tú recibes un derecho exclusivo temporalmente limitado a tu invención

Los Tipos de Patentes

Utilidad (más común)

- Nueva, original, funcional, invención

Diseño

- Diseños nuevos, originales, y ornamentales para artículos de manufactura
- Protegen la apariencia no la funcionalidad

Plantas

- Variedades que son nuevas y distintas que se reproducen asexualmente

Tipos de Patentes de Utilidad

Solicitud de patente provisional

- No requiere las reivindicaciones – pero se las debe incluir!
- No escatimes con tus solicitudes provisionales
- Asegura la fecha de entrega por 12 meses
- Puede ser usada como documento de prioridad

Solicitud de patente no provisional

- Reivindica la prioridad de la solicitud de patente provisional
- Mantiene la fecha de prioridad

Categorías de las Reivindicaciones de Patentes

Proceso

Maquina

Composición de sustancia

Articulo de manufactura

Requisitos de la Patente

Útil

Nueva

No obvia (inventiva)

Divulgación adecuada

Abogados Internos versus Externos

El Plan de Negocios

- Es la solicitud parte de una estrategia de PI internacional?
- Uso para ingresos a través del licenciamiento?
- Uso para levantar fondos (i.e., para atraer inversionistas)?
- Uso para proteger un producto comercial?
- Uso contra competidores?

El Presupuesto

Visión Global de la Redacción de Patentes

Entender la invención

Entender el arte previo

Redactar las reivindicaciones

Redactar el cuerpo de la solicitud

Repasar el borrador de la solicitud

Principios Importantes de Redacción

Antes de empezar, siempre recordar lo siguiente:

1. La solicitud debe ser técnicamente precisa y consistente
2. Las borradores de las solicitudes deben anticipar los avances de la tecnología
 - a) Ser abierto en las realizaciones/ ejemplos alternativos de la invención
 - b) Cuenta con la posible intercambiabilidad de la tecnología
3. Escribir usando lenguaje claro

Las Reivindicaciones

- Determinar los parámetros de lo patentable dado el arte previo
- Considerar todos los aspectos
 - Composiciones
 - Métodos de hacer
 - Métodos de usar
- Redactar las reivindicaciones
 - Reivindicaciones independientes: amplitud
 - Reivindicaciones dependientes: realizaciones/ ejemplos específicos

El Cuerpo de la Solicitud

- Ejemplos
 - Los datos y un ejemplo que funcione
- Antecedentes
- Reconsiderar las reivindicaciones
- Descripción detallada
 - Definiciones
 - Todas las configuraciones
- Resumen de la invención

El Proceso de Solicitud de la Patente

- Involucrar a un abogado o agente de patentes
- Mandar la solicitud a la Oficina de Patentes
- La Oficina de Patentes te manda una Acción Oficial que rechaza las reivindicaciones
- El solicitante responde con enmiendas a las reivindicaciones y argumentos refutando el rechazo
- La Oficina de Patentes puede estar o no de acuerdo
- Entrevista con el Examinador: involucrar al científico
- Concesión o Apelación
- Concesión de la Patente

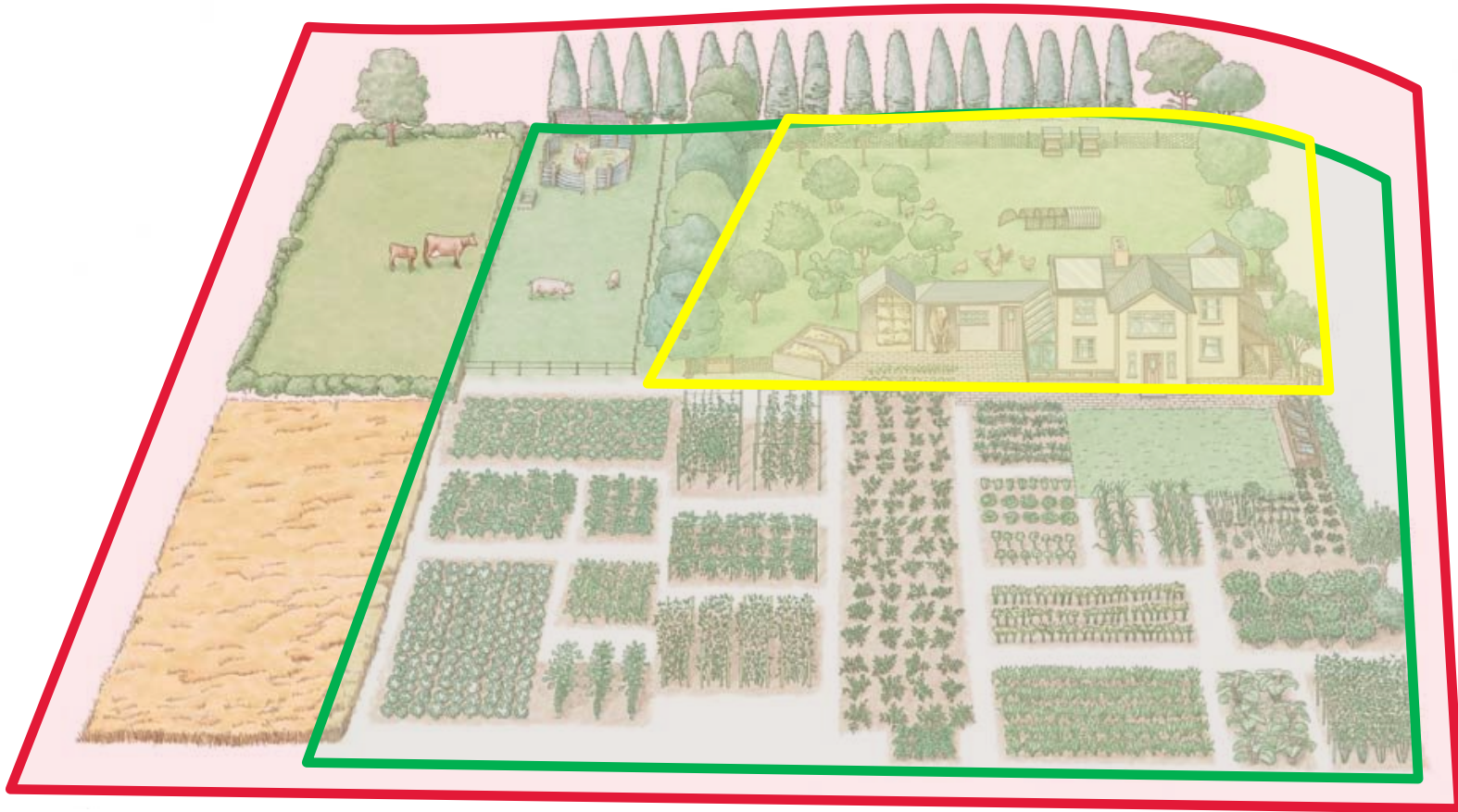
Preguntas?

Taller de Redacción de Patentes

La Invención Más Famosa de la Historia



Las Reivindicaciones de Patentes



Reivindicación para el Donut



1. Un producto de confitería de masa frita.

1. A fried dough confectionary product.

Reivindicación para el Donut



1. Un producto de confitería de masa frita, donde el producto tiene una forma toroidal.

-
1. A fried dough confectionary product, wherein the product is toroid in shape.

Reivindicación para el Donut



1. Un producto de confitería de masa frita, donde el producto tiene una forma toroidal.y un recubrimiento de esmalte.
1. A fried dough confectionary product, wherein the product is toroid in shape.and has a glaze coating.

Reivindicación para el Donut



1. Un producto de confitería de masa frita, donde el producto tiene una forma toroidal, y tiene un borde exterior liso, y donde el producto tiene un borde exterior que es liso.
-
1. A fried dough confectionary product, wherein the product is toroid in shape, and has a smooth outer edge, and wherein the product has an outer edge that is smooth.

Reivindicación para el Donut



1. Un producto de confitería de masa frita, donde el producto tiene una forma toroidal, tiene un recubrimiento de azúcar, y donde el producto tiene un borde exterior que es liso.
-
1. A fried dough confectionary product, wherein the product is toroid in shape, has a glaze coating, and wherein the product has an outer edge that is smooth.

Las Reivindicaciones



1. Un producto de donde el producto toroidal, tiene un y donde el producto exterior que es
 2. El producto de el recubrimiento recubrimiento de chocolate.
 3. El producto de las reivindicaciones 1 o 2, donde el producto además está espolvoreado.
- tionary product is a glaze the product at is smooth.
 - 1, wherein a chocolate
 - glaze coating.
 3. The product of claim 1 or claim 2, wherein the product further comprises sprinkles.

Preguntas?

Siéntete libre de contactar a:

Roberto K. Rodriguez

Morrison & Foerster LLP

425 Market Street

San Francisco, CA 94105-2482

Teléfono: 415 268-7215

rrodriguez@mofo.com