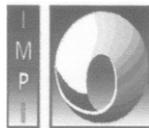


WIPO/INV/MTY/02/7

ORIGINAL: Inglés

FECHA: abril de 2002



INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

TALLER INTERNACIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INVENCIÓNES Y TECNOLOGÍA

organizado por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperación con
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
y
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Monterrey (México), 17 a 19 de abril de 2002

EXPERIENCIAS NACIONALES EN GESTIÓN TECNOLÓGICA
(EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ESTADOS UNIDOS Y DE AMÉRICA)

*Documento preparado por el Sr. John H. Hornickel, Asesor Jurídico Jefe en Propiedad
Intelectual Bridgestone/Firestone Americas Holding, Inc., Akron,
Ohio, Estados Unidos de América*



¿Porqu éestamosaqu í?

- Alserviciodelinventor ydelinversor
- Promoverelavancedelasartesylasciencias
- Estructurarideas



Elinventor

- Puedesercualquieraydecualquierparte
- Precisaasistenciajur ídica
- Precisiatiempoparaencontrarinversores



El inversor

- Precisa información
- Quiere resultados
- Precisa tiempo para tomar decisiones



El mercado

- La oferta exige demanda
- La demanda exige oferta
- El gobierno influye en el mercado
- Pero el mercado va más allá de la esfera de influencia de los gobiernos
- Los nuevos productos y procesos conforman mercados



El Mercado (continuación)

- Está basado en productos y procesos
- Tiene por objeto nuevos productos y procesos
- Precisa inventores e inversores para poner a disposición nuevos productos y procesos
- Precisa un sólido sistema de patentes para promover las artes y las ciencias



Objetivos de la protección internacional por patente

- Registros excelentes y fiables
- No divulgación pública hasta la fecha de presentación de la solicitud
- Asistencia de un abogado de patentes
- Preparar la solicitud de patentes siguiendo el estilo internacional
- Tramitación coherente de la patente en cada país en el que se desea obtener protección



El sistema de patentes

- Concesión del gobierno
- Intercambio de derechos por información
- Ventaja limitada en el mercado en lo que respecta al tiempo
- Retribución del invento y del inversor
- Cada gobierno tiene su propio sistema de patentes



El sistema de patentes (continuación)

- Los inventores y los inversores precisan un eficaz y sólido sistema de patentes
- Un sistema de patentes que proteja a los inventores
- Un sistema de patentes que informe a los inversores
- Un sistema de patentes que fomente la creación de mercados



Instancias mundiales de toma de decisiones en materia de patentes

- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)
- Oficinas regionales de patentes
 - Europa
 - Eurasia
 - África (dos)
- Solicitudes nacionales de patente



El PCT en contraposición a otras vías

- **Ventajas:**
 - Posibilidad de obtener protección por patente en más de 100 Estados parte
 - Pospone el costo de las etapas de presentación, de la traducción y otras etapas conexas en cada país
- **Inconvenientes:**
 - Puede aumentar el costo de la protección por patente
 - Puede exigir más tiempo para la obtención de la patente



Protección por patente eficaz==

- Consideraciones jurídicas
- Consideraciones técnicas
- Consideraciones comerciales



Divulgación de la invención

- Resumen del problema
- Explicación de la solución
- Estado de la técnica
- Ejemplos detallados que demuestran la solución
- Hechos, y no opiniones
- Aquí en concreto : los investigadores en contraposición a los inventores



Hacer frente al aumento de costos

- Costos de presentación, incluidos los de traducción
- Costos de tramitación, incluidas las tasas de emisión y la contestación de oposiciones
- Costos anuales, tasas progresivas
- Calendario de funciones de la duración de la patente



Criterios de presentación y mantenimiento

- En definitiva, se trata de determinar si la *protección* que ofrecerá la *patente* será tan *eficaz* como para justificar los *costos* que entraña su obtención y mantenimiento



Listadeverificaci ón

1. Previsión de ventas :+ de 5.000.000 de dólares de los EE.UU.
2. Ubicación de fábricas de la competencia
3. Competencia nacional o multinacional
4. Voluntad de aplicar las patentes
5. Patentabilidad de la materia
6. Capacidad de detección de infracciones



Listadeverificaci ón (continuación)

7. ¿Se protegen importantes características que hacen que el producto se diferencie de otros?
8. Previsión del ciclo de vida del producto /tecnología
9. Previsión de concesión de licencias de patente
10. ¿Es relativamente difícil superar la característica reivindicada del producto?



**Previsión de costos totales de conformidad
con la lista de Bednarik*, con arreglo
a *Global I.P. Estimator***

	(en dólares de los EE. UU.)	
1. EE.UU.	18.000	
2. India	4.000	
3. Reino Unido	10.000	
4. Canadá	6.000	
5. Japón	23.000	
Alemania	24.000	
Brasil	9.000	
8. Francia	14.000	
9. Sudáfrica	6.000	
10. Australia	10.000	

*Bednarik: "Planning a Global Patent Strategy to Maximize Value", *JPTOS* Vol. 77, No. 5, Páginas 381-390 (mayo de 1995)



*¡Poro estamos aquí!
Gracias*



BRIDGESTONE/FIRESTONE

AMERICAS HOLDING, INC.

1200 Firestone Parkway

Akron, Ohio 44317 -0001

John H. Hornickel

Chief Intellectual Property Counsel

Phone: 330 / 379-4605 Fax: 330/379 -3816

Email: HornickelJohn@bfusa.com