

Jornada sobre Innovación y Propiedad Intelectual CAI

Propiedad Intelectual: oportunidad a la hora de proteger
resultados de I&D



**Presidencia
de la Nación**

Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva



Secretaría de
Planeamiento y Políticas

Cuestiones previas a la protección

Determinar y perfilar el proyecto

Identificar las tecnologías involucradas

Analizar las capacidades posibles

Determinar la libertad de implementar la tecnología

Evaluar posibilidades de I&D

Freedom to practise

La libertad para operar, o libertad de acción es un proceso suelen utilizar los científicos, investigadores y empresas para determinar si una acción en particular, tal como las pruebas de laboratorio, la investigación sobre cierta materia o la comercialización de un producto, se pueden realizar sin infringir DPI válidos de terceros.

También es útil como mecanismo de alerta temprana ya que permite conocer la composición del mercado y de los actores sobre ciertas tecnologías, además de conocer la existencia y alcance de los DPI.

Freedom to practise

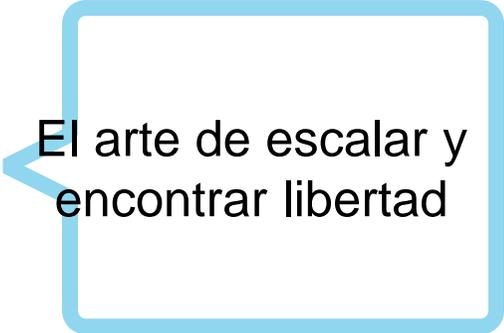
Territorialidad en sus diversas dimensiones.

DPI y la posibilidad de desregular

6/90

12/93

20/95



El arte de escalar y
encontrar libertad

Estrategias alrededor de la libertad de operar

Primero debería analizarse si las patentes que bloquean la LO son efectivamente válidas. En caso de ser válidas:

1. Negociar una licencia o comprar la patente.
2. Obtener una licencia cruzada.
3. Inventar alrededor (invent around) o inventar sobre la base de la invención. Es decir, se debería encontrar un procedimiento sustituto que permita arribar al mismo resultado.
4. Crear un "pool de patentes". Esta forma de generación de nuevos desarrollos sirve tanto para productos que ya están protegidos por patente, e incluso para productos que están en un estadio de desarrollo, como para el armado de plataformas abiertas de innovación.
5. Readecuar las expectativas y los planes a fin de explotar alrededor de la patente, sin infringir la misma. Cuanto más temprano es el diagnóstico, mayores posibilidades de redireccionar la investigación o explotación

¿Cuándo y por qué se debe considerar la posibilidad de proteger la investigación?

A medida que se avanza en el desarrollo de un descubrimiento, disminuyen los riesgos tecnológicos, aumenta el valor de la tecnología a negociar y también el interés y número de inversores privados y empresas en destinar fondos para concretar las potenciales innovaciones y apropiarse de las ganancias futuras del negocio.

Es decir, cuanto más nos acercamos al resultado buscado, menos riesgos de fracaso y mayor probabilidad de encontrar inversores y de percibir un monto importante en concepto de regalías. Por el contrario, si la tecnología se licencia en un estadio temprano de investigación, el monto de la licencia será menor. Es que a más riesgo se asume menos se está dispuesto a pagar por un nuevo conocimiento.

Investigación e Inversión, el sentido de la oportunidad

Los inversores financieros aportan capital a cambio de una rentabilidad futura, que dependerá del horizonte temporal del proyecto, el capital a invertir, el nivel de riesgo y el equipo de dirección y científico. A medida que es más largo el plazo, mayor la inversión y el riesgo, el inversor va a exigir mayor rentabilidad futura.

Existen diferentes tipos de inversores:

Inversores individuales: son aquellas personas buscando niveles de rentabilidad mayores a los que ofrece el mercado más tradicional.

Inversores ángeles: Invierten en un proyecto no sólo con recursos financieros sino también aportan experiencia, contactos y conocimientos de management. Acompañan el proceso.

Fondos de inversión: Empresas de Capital de Riesgo o Fondos de Capital de Riesgo. No aportan dinero propio sino de inversores institucionales (fondos de pensiones, empresas de seguros y grupos de inversores) interesados en negocios de muy alto rendimiento y con ello asociado mayores tasas de riesgo del negocio. Los montos de inversión de estos fondos son mayores y los procedimientos de negociación son más rigurosos y exigentes.

Investigación e Inversión, el sentido de la oportunidad

Otra fuente de inversión como mencionamos son las empresas, interesadas en abrir nuevas unidades de negocios en base a investigaciones científicas y tecnológicas. A diferencia de los inversores mencionados más arriba toman un rol más activo durante el avance de los desarrollos aportando con sus capacidades, siempre que se traten de unidades de negocios relacionadas con su trayectoria en el mercado. Los objetivos que buscan a través de estas alianzas son:

Acceder a nuevas tecnologías que en forma individual no podrían llevar adelante, compartiendo el riesgo

Disminuir los costos de inversión en I+D.

Incorporar nuevos productos en sus carteras comerciales

Resultado protegible y la introspección

Cuando se decide emprender un proyecto de I&D hay que determinar cuándo el desarrollo de la tecnología debe pasar a un estadio posterior.

Probablemente exista para entonces la potencialidad de proteger por DPI.

Desprenderse del EGO, analizar de manera objetiva las capacidades de escalar y/o negociar. Terceras capacidades.

La primer solicitud de patentes es un simple dominó de una larga fila de fichas asociadas a costos.

To-do List: comprar Panic Button

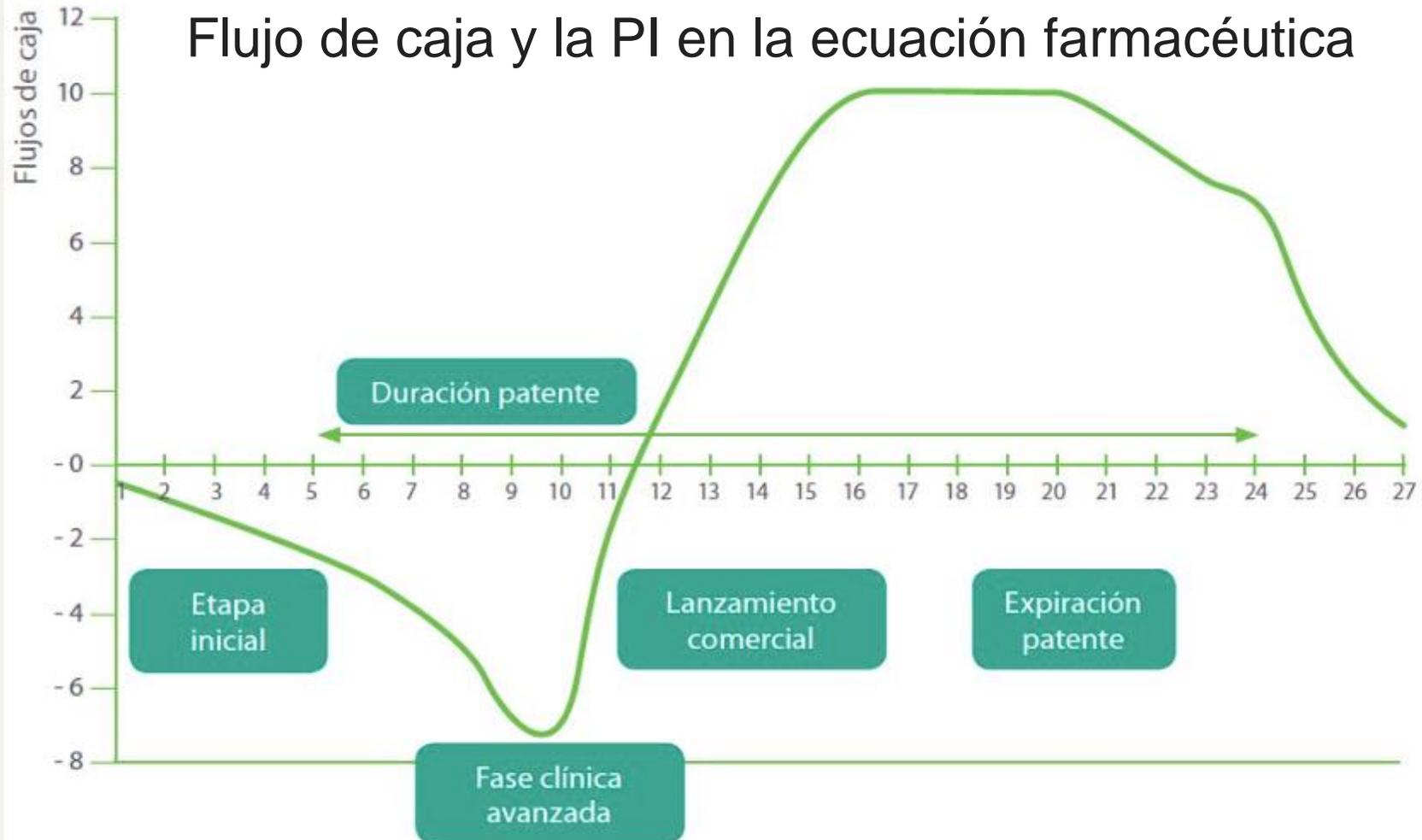


Patentes y PCT

El arte de contar los meses.

Sus ventajas y el uso sin ser país miembro.

El examen preliminar



El secreto industrial Ley 24766/96

Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:

- a) Que sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
- b) Que tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) Que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

El secreto industrial Ley 24766/96

Se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

¿Finalmente ya tengo mi DPI, soy feliz?

Estrategias básicas de comercialización de la tecnología

Existen unas pocas modalidades básicas de comercialización:

1. Explotación por sí mismo
2. El licenciamiento,
3. La creación de un Spin-off
4. La colaboración entre instituciones o empresas.

Investigación y titularidad

La Ley y el Orden (invenciones laborales)

La Ley y el Orden II (estatutos de organismos de investigación)

La Ley y el Orden III (doble dependencia, gobernanza y cotitularidad)



Presidencia
de la Nación

Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva



Secretaría de
Planeamiento y Políticas

Los que regresan del almuerzo tienen premio