



Libro Dentro de la fábrica de patentes

La referencia esencial para el manejo efectivo y eficiente de la creación de patentes

Donal O'Connell
Wiley, 2008
También disponible en: Inglés

Reseña

El libro de Donal O'Connell está dirigido a aquellos interesados en desarrollar un sistema para patentar productos con el fin de proteger sus derechos de propiedad intelectual (DPI). En vez de tratar cada patente como una nueva creación, O'Connell sugiere que use sus herramientas y procedimientos para aprovechar al máximo su talento – como lo haría para manufacturar sus productos. El libro se centra en el Reino Unido, pero es útil en su análisis de las diferencias entre las leyes de patentes en Europa, Estados Unidos y Asia. O'Connell insiste francamente que las patentes no son la respuesta universal para proteger la propiedad intelectual. Piensa que no es sensato constituir una “Fábrica de Creación de Patentes” sólo para una o dos patentes. Sin embargo, si su empresa depende de una continua innovación de productos, *BooksInShort* opina que esta guía, torpemente escrita pero útil, es para usted. O'Connell describe un proceso eficiente para crear nuevos productos, darles seguimiento en el proceso de patentarlos y proteger sus patentes una vez que las tenga.

Ideas fundamentales

- Las patentes comprueban que usted tiene la titularidad de la propiedad intelectual, y brindan protección.
- Otros medios para proteger sus derechos de propiedad intelectual (DPI) incluyen los derechos de autor y las marcas registradas.
- Si su necesidad de innovación requiere un continuo desarrollo de patentes, abra una “Fábrica de Patentes”.
- Genere una estrategia de patentes que lo lleve de donde está a donde quiere estar.
- Trabaje con su equipo de innovación para que los miembros entiendan qué inventar.
- Haga el proceso de solicitud de patentes en seis pasos.
- Ya sea que maneje el proceso de patentes internamente o a través de un tercero, administre y supervise el progreso de cada solicitud.
- Elija la medición adecuada para manejar su Fábrica de Patentes.
- Elija las herramientas de desarrollo de patentes que mejor se adapten a sus productos y métodos.
- La ley internacional de patentes es cada vez más eficiente, concertada y rentable.

Resumen

La “Fábrica de Patentes”

Ciertos tipos de negocios dependen de la innovación para crear un flujo de productos, y deben generar continuamente nuevas ideas para mantener el liderazgo en el mercado. Así como su compañía organiza procesos, máquinas y gente para crear bienes de calidad, debe organizar sus procedimientos, herramientas y talento en una Fábrica de Patentes para crear propiedad intelectual. Para desarrollar una estrategia de patentes, estudie detalladamente dónde se encuentra hoy, escriba un documento que describa dónde le gustaría estar, y genere un plan de patentes estratégico para llegar ahí. Use las herramientas habituales, desde la misión hasta el análisis FODA (para examinar “Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas”) y la revisión del proceso. Incluya secciones sobre sus objetivos, plan de acción y metas individuales y de equipo. Determine qué tipo de medición lo ayudará a medir el avance hacia sus metas. Siempre es más fácil crear y manejar estrategias por módulos pero, al ver cada árbol, no deje de ver el bosque.

La utilidad de las patentes

Las patentes existen desde hace más de 600 años, desde la primera ley de patentes en Venecia. La primera patente del Reino Unido se solicitó en 1449: dio 20 años de protección a un proceso de fabricación de vidrio. El gobierno de Estados Unidos decretó una Ley de Patentes en 1790, un año después de instituir la Constitución.

“Los líderes deben alentar a sus organizaciones a bailar al ritmo de una música aún no escuchada”. (Warren G. Bennis)

Las patentes protegen su propiedad intelectual. Sin embargo, son sólo un tipo de protección legal. Otros son los derechos de autor, las marcas registradas, diseños, secretos comerciales, modelos funcionales, topografías de semiconductores y derechos de bases de datos. Elija cuidadosamente entre estas herramientas: cada una ofrece distintos tipos de protección y requiere distintos tipos de divulgación. Algunas se adaptan mejor a situaciones particulares que otras.

“Es mejor si la estrategia que crea es relativamente clara y directa porque esto aumenta la posibilidad de una implementación exitosa”.

Las patentes demuestran quién es el propietario de una idea. Protegen las grandes inversiones de compañías en su desarrollo de productos de alta tecnología, fármacos, y otros productos intensivos en capital, que serían relativamente fáciles de copiar por los competidores, en comparación con la creación del producto original. Las patentes también son un medio para obtener licencias de ideas que no puede materializar usted mismo. Protegen sus productos de reingenierías. Para que una idea sea patentable, debe pasar tres pruebas: “ser novedosa”, “tener inventiva” y “ser industrialmente aplicable”. Cada vez se emiten más patentes, y las organizaciones que conceden licencias cruzadas ayudan a las industrias a innovar a la vez que protegen los derechos de los propietarios.

Cómo cosechar la abundancia de sus inventos

Muchos empresarios exitosos se hicieron magnates porque entendieron que la propiedad intelectual era más importante para su éxito a largo plazo que el capital. El pensamiento innovador es la materia prima para la Fábrica de Patentes. Busque ideas que desconcierten o transformen el mercado actual con enfoques radicales o tecnologías de punta. Para cultivar la creatividad y cosechar su valor, ayude a los innovadores a enfocarse, cree una cultura que apoye la innovación y proteja los frutos de sus esfuerzos. Asegúrese de que su equipo creativo entiende cómo engrana su trabajo en los objetivos de la compañía.

Cómo solicitar una patente

Para obtener una patente, necesita expertos internos o ayuda legal externa. Siga estos seis pasos:

1. **“Solicitud”** – La solicitud incluye un breve resumen de su invento y dibujos que apoyen la declaración de que su producto es nuevo. Una buena solicitud no abarca mucho para evitar que se cuestione la duplicación de patentes existentes.
2. **“Entrega”** – Presente sus documentos pronto para que usted tenga prioridad sobre otros inventores.
3. **“Examen y búsqueda preliminares”** – La oficina de patentes lleva esto a cabo.
4. **“Publicación”** – Esto pone su invento a disposición de sus competidores, que pueden usar esta información para desafiar su declaración e incluso para implementar la reingeniería de su trabajo.
5. **“Examen y búsqueda sustanciales”** – La oficina de patentes lleva esto a cabo.
6. **“Concesión o negación de la patente”** – Su patente protege su declaración por un tiempo específico, según el país. Si presenta los documentos adecuados, puede extender la protección de la patente hasta 20 años.

“Las ideas son la materia prima de su fábrica de patentes ... Por tanto, necesita asegurarse de que sus ideas sean de la más alta calidad y que tiene un suministro constante”.

En el Reino Unido se usa el estándar de quien-se-registre-primero para establecer la prioridad, pero en EE.UU. se usa quien-invente-primero. Los estándares que se requieren para probar la prioridad del invento son muy altos. Además de solicitar una patente en su país de origen, considere solicitar una patente internacional que lo proteja en todos los países participantes.

Cómo dar forma y función a su Fábrica de Patentes

Para abrir su Fábrica de Patentes, identifique y maneje a sus inventores. Los empleados que se dedican a crear inventos, y que lo han hecho múltiples veces, son parte importante de su personal. Pero el éxito de su Fábrica de Patentes también depende de ideas de otros empleados y de la gente que no es miembro del equipo de la Fábrica de Patentes, como contratistas, terceros e inventores de única vez. Recurra a clientes y distribuidores para escuchar sugerencias de cómo mejorar sus productos actuales y nuevos. Todos ellos son sumamente valiosos para el proceso de innovación. Cuídelos y asegúrese de que sepan cuánto aprecia sus aportaciones. Nunca subestime el valor del reconocimiento público y del sincero agradecimiento. Luego forme un equipo experimentado para obtener las autorizaciones correctas de sus patentes, defienda su propiedad intelectual al asegurarse de que sólo los usuarios debidamente autorizados tengan acceso a ella, y mantenga actualizados sus registros y cuotas.

Cómo utilizar servicios de propiedad intelectual de terceros

Los servicios de propiedad intelectual (PI) de terceros proporcionan talento especializado, que lo libera de tener que hacerlo internamente. Pueden ayudarlo a identificar rápidamente las buenas ideas y a mejorar su tiempo de respuesta. Para encontrar el servicio de terceros adecuado para usted, evalúe varias empresas que se especialicen en su campo. Compare sus conocimientos y gama de servicios, y analice su estructura de precios. Recuerde, usted es quien los está contratando. Elija los servicios que quiere y controle el ámbito del acuerdo. Describa detalladamente las pautas sobre confidencialidad y protección de responsabilidad, sobre los motivos y medios para anular el acuerdo y sobre cómo lo indemnizará la compañía contratada si no cumple.

Medición para gerentes

Una verdad fundamental de la administración es que sólo puede manejar lo que mide. Identifique los procesos en su Fábrica de Patentes que tengan resultados positivos y le permitan alcanzar sus metas. Luego encuentre algo en esos procesos que pueda medir y que le diga si funcionan como deben. Ésa será su medición:

Asígnele un nombre y decida cómo y cuándo lo medirá, cuál es el umbral de un buen desempeño, cuál es su valor actual, cuáles son sus objetivos y cuáles son las unidades de medición. No caiga en la trampa de usar un artículo irrelevante como medición sólo porque se mide fácilmente, o de crear tantas mediciones que no pueda ver el sistema entero. No use promedios, sino que enfóquese en medidas discretas y esté atento a su discrepancia. Ninguna medición es perfecta. A medida que adquiera experiencia, y que su negocio cambie y su Fábrica de Patentes se renueve, ajuste su medición.

Cómo controlar la calidad

Evalúe la calidad de sus patentes de acuerdo con la efectividad y los procesos que use para crearlos. ¿Cumplen sus patentes con todos los requisitos la primera vez que las presenta? ¿Cuál es su tasa de aprobación? ¿Usa el sistema acelerado de examen? ¿Pide a sus colegas una revisión de las patentes que usted tiene? Algunas compañías trabajan con la Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU. para revisar solicitudes de patentes afines y proporcionar comentarios de terceros.

“En tiempos de cambio, los que aprenden heredan la Tierra, mientras que los que ya aprendieron se encuentran perfectamente equipados para lidiar con un mundo que ya no existe”.

Formule pautas de calidad para su Fábrica de Patentes, pero no las haga demasiado específicas. Eso podría tener un impacto negativo en sus patentes. Su abogado de patentes requiere la flexibilidad para presentar la patente de la manera más adecuada. Evalúe con regularidad los talentos que requiere su Fábrica de Patentes. Acople sus requerimientos de talento con personas específicas para descubrir dónde hay lagunas. Motive y apoye a su equipo mediante los incentivos y la infraestructura correctos.

Cómo controlar costos

Solicitar patentes puede ser costoso, pero como su Fábrica de Patentes estará creando nuevos productos y procesos con regularidad, controle costos al incorporar economías de escala en sus esfuerzos. Aunque las cuotas de la oficina de patentes no son negociables, las de su abogado de patentes y las de los proveedores de servicios sí lo son. Haga tanto trabajo de preparación como sea posible con el talento interno de menor costo antes de pasar los proyectos a su abogado de patentes. Trabaje con él para averiguar cómo usar sus horas de asesoría eficientemente. Pida a todos presentar sus recibos en un formato que le permita revisar qué le facturan y cuánto tiempo tomó cada tarea. Solicite sólo patentes que tengan gran probabilidad de aprobación.

Herramientas y procesos necesarios

Así como diseñaría una fábrica para proporcionar la secuencia de trabajo más eficaz, diseñe su Fábrica de Patentes para máxima eficiencia. Antes de elegir las herramientas que usará para la investigación y redacción de solicitudes de sus patentes, verifique con otros que las usen. Pruébelas para ver si desempeñarán lo que usted desea. Un martillo grande es inútil si lo que realmente necesita es una sierra. Use herramientas que lo ayudarán a modelar la innovación y pruebe su viabilidad en el mundo real.

“Para tener una Fábrica de Creación de Patentes exitosa, necesitará enfocarse en la estructura organizacional y el modo de operación”.

Se conceden patentes a muchas ideas que nunca funcionan. Busque herramientas que agreguen inteligencia a la solicitud de patentes y al proceso de mantenimiento. Algunas herramientas le permiten dar seguimiento a las solicitudes de patentes y sus resultados. Los servicios en línea lo pueden ayudar a conocer las leyes internacionales de patentes y la legislación en proceso. Otros servicios lo pueden ayudar a calcular los costos de sus patentes. No sea nunca el socio pasivo; sus patentes deben facilitar su trabajo, no controlarlo.

Cómo establecer y utilizar puntos de referencia

Los puntos de referencia son similares a la medición. Lo ayudan a entender la efectividad y relevancia de su trabajo. Pero los puntos de referencia lo ayudan a evaluar el cambio, para que sepa cuándo alterar su Fábrica de Patentes para alcanzar sus metas. Puede marcar un punto de referencia en su trabajo respecto a su propio desempeño anterior, a sus metas actuales o a las de otras empresas (si puede obtener los datos). Cree un plan de puntos de referencia, forme un equipo, obtenga los datos para la comparación, haga un análisis y vea dónde hay lagunas. Recuerde, los puntos de referencia sólo dan información. Usted debe tomar la acción y llevar a cabo la solución.

Cambios en las leyes de patentes

Ya que crece el número de solicitudes de patentes y muchos solicitantes quieren protección internacional, hay países y áreas geográficas enteras que están haciendo sus procesos más eficientes y concertados más allá de fronteras nacionales. Los países europeos hacen que sus sistemas de litigio, que son mucho más caros que los en Estados Unidos o Japón, sean más fáciles y menos costosos de usar. Los países asiáticos también ven un incremento en el uso del sistema de patentes; a medida que China aumenta su tasa de innovación, instituirá leyes de patentes y otras protecciones de propiedad intelectual. En vez de considerarse competidoras, las oficinas de patentes internacionales buscan una mayor cooperación.

Resumen

Las patentes son importantes porque el verdadero valor de casi todos los negocios está en su propiedad intelectual. A medida que acumula una cartera de patentes que usa y autoriza, éstas representarán una inversión cada vez mayor y serán el motor que genere sus ingresos. Cree su Fábrica de Patentes sistemáticamente para asegurar que produzca resultados concretos, sea rentable y le permita aprovechar su inversión en propiedad intelectual.

Sobre el autor

Donal O’Connell es director de DPI de Nokia y experto en telecomunicación inalámbrica global.

