

# Sistema Universitario Ana G. Méndez

Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos  
Vicepresidencia Asociada de Propiedad Intelectual y Comercialización



## GUÍA PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE LAS: Patentes



*Luis García Feliú, Vicepresidente Asociado  
Propiedad Intelectual y Comercialización*

Rev. septiembre 2012

© 2012. Sistema Universitario Ana G. Méndez. Derechos Reservados.

Nada del contenido de ésta publicación puede ser reproducido, total o parcialmente, sin el permiso o autorización del Sistema Universitario Ana G. Méndez.

El Sistema Universitario Ana G. Méndez (el “SUAGM”) tiene una política de patentes, en la cual se establece lo que es una patente, a qué le aplica y a quién le pertenecen los derechos sobre los trabajos creados por miembros del SUAGM, entre otras cosas.

El propósito de esta guía es diseminar conocimiento sobre los principios básicos de una patente para así esclarecer las dudas que puedan existir dentro de la comunidad del SUAGM sobre las mismas.

### **I. ¿Qué es una patente?**

Una patente es un conjunto de derechos concedidos por el gobierno de los Estados Unidos a un inventor o a su cesionario, por un período limitado de tiempo a cambio de la divulgación de una invención.

Al obtener una patente, el gobierno de los Estados Unidos le concede al dueño de la patente un monopolio sobre el uso exclusivo de la innovación o descubrimiento. La patente permite al inventor excluir a otros de usar, reproducir, fabricar, vender o importar el objeto o proceso protegido por un periodo de tiempo limitado.

### **II. ¿Qué protege una patente?**

Las patentes buscan proteger los descubrimientos e invenciones realizadas por el ser humano.

### **III. ¿Qué no está protegido por las patentes?**

No serán objeto de protección:

- las ideas, obras literarias o artísticas;
- las marcas;
- cosas que naturalmente ocurren en la naturaleza;
- leyes de la naturaleza, tal como la leyes de gravedad;
- invenciones cuyo único propósito es fomentar y/o elaborar algo ilegal y/o inhumano.

#### **IV. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para una patente?**

Para ser susceptible de una patente de utilidad, la innovación y/o descubrimiento, entre otras, tiene que cumplir con unos requisitos esenciales y básicos. Estos son: (i) tener un fin útil; (ii) ser algo novel, o sea algo nuevo y/o una mejora a algo ya existente; y (iii) no puede ser obvio para un técnico o experto en la materia.

#### **V. ¿Cuántos tipos de patentes existen?**

Existen tres tipos de patentes. Estas son las patentes (i) de utilidad, (ii) de diseño, y (iii) de plantas.

#### **VII. ¿Qué es una patente de utilidad?**

Las patentes de utilidad son las más comunes. Este tipo de patente protege una gama amplia de cosas. Bajo una patente de utilidad, se protegen cosas nuevas y útiles, tales como, pero sin limitarse a, desarrollos tecnológicos y de las ciencias, procesos útiles, máquinas, composición de materia, y/o una mejora a algo ya existente.

#### **VIII. ¿Qué es una patente de diseño?**

Las patentes de diseño buscan proteger la creación artística y decorativa, o sea, la apariencia. Una patente de diseño se concede al inventor de un diseño ornamental nuevo y no obvio para un artículo de manufactura.

Una patente de diseño, protege el aspecto decorativo del objeto, no la funcionalidad del mismo. Si un objeto, únicamente puede ser diseñado de una forma, entonces el diseño es funcional y no será objeto de una patente de diseño.

#### **IX. ¿Qué es una patente de plantas?**

Las patentes de plantas buscan proteger el desarrollo y descubrimiento de plantas reproducidas asexualmente.

#### **X. ¿Qué significa el término *novel* para propósitos de las patentes de utilidad?**

Uno de los requisitos esenciales para que algo sea objeto de una patente, es que tiene que ser novel. A este fin, el elemento y requisito de *novel* significa que el objeto no será patentizable si previamente:

(i) La invención era conocida o usada por otros en los Estados Unidos o fue descrita en una publicación previa al que el solicitante la inventara. Con este requisito se busca proteger que la patente solo le sea concedida a la primera persona que inventa y/o desarrolla la cosa. Si otra persona ya la describió, entonces la cosa no es novel.

(ii) La invención fue patentizada en otro país, es descrita en una publicación de otro país, o ha sido utilizada, vendida, o estuvo a la venta en los Estados Unidos más de un año antes de que se presentara la solicitud de patente en los Estados Unidos. Con esto, se toman en consideración las actuaciones del solicitante y se le concede un periodo de gracia de **un año** dentro del cual presentar la solicitud de patente en los Estados Unidos luego de haber presentado una solicitud de patente en otro país, describir la invención en una publicación y/o convención, o usar y/u ofrecer la invención para la venta en los Estados Unidos.

#### **XI. ¿Una cosa puede ser objeto de más de un tipo de patente?**

Sí. Una cosa puede ser objeto de una patente de utilidad y una patente de diseño. La patente de utilidad protege la utilidad/funcionalidad de la cosa y la patente de diseño protege el elemento estético y artístico de la cosa.

#### **XII. ¿Por cuánto tiempo dura la protección de una patente?**

Como regla general, la protección de una patente de utilidad o de plantas es por veinte (20) años. La protección bajo una patente de diseño es de catorce (14) años. Ambos plazos comienzan a partir de la fecha en la cual se somete la solicitud de patente.

#### **XIII. ¿Se puede solicitar una extensión del término de la patente?**

Bajo ciertas circunstancias particulares se puede solicitar la extensión del periodo de vigencia de una patente de utilidad.

#### **XIV. ¿Cuándo puedo divulgar mi invento?**

Como regla general y en los Estados Unidos, el inventor cuenta con el plazo de un año para someter una solicitud de patente a partir de la fecha en que se haya realizado una divulgación sustancial o detallada de la invención o descubrimiento. Esta divulgación incluye la publicación de artículos o “papers”, la presentación de carteles o la presentación verbal en congresos o reuniones y la comunicación por cualquier medio a personas que no estén ligadas al proceso de investigación, con la excepción del oficial de transferencia de tecnología de su institución.

También como regla general, las universidades requieren de sus investigadores e inventores que le comuniquen a la institución de su posible invento tan pronto ocurra dicha invención o descubrimiento. En el caso del SUAGM y sus universidades, existe un formulario que deberá ser cumplimentado y enviado a la Vicepresidencia Asociada de Propiedad Intelectual y Comercialización. Es recomendable que el inventor se comunique con esta oficina o con el oficial delegado en su universidad, antes de llevar a cabo ningún acto de comunicación o divulgación sobre su invento o descubrimiento.

Si transcurre más de un año a partir de la divulgación del invento, se entiende que el inventor renunció o perdió su derecho a solicitar una patente.

**XVII. ¿Para que mi invención éste protegida, tengo que solicitar una patente?**

Sí. Para gozar de los beneficios que provee el *Patent Act* y el monopolio exclusivo sobre el uso de la innovación o descubrimiento por un periodo de tiempo definido, es necesario y requisito obtener una patente.

**XVIII. ¿Qué agencia de gobierno regula las patentes?**

Todas las solicitudes de patentes son sometidas a y revisadas por el United States Patent and Trademark Office (el "USPTO"). Los oficiales examinadores del USPTO son las personas que evalúan y determinan si se concede o no la patente solicitada.

**XIX. ¿Las patentes concedidas por el USPTO protegen la invención en todo el mundo?**

No. Las patentes concedidas por el USPTO solo protegen la invención dentro de los Estados Unidos y sus territorios. Para obtener protección internacional hay que solicitar en cada país o región en la cual se interese dicha protección.

No obstante, en 1978 entró en vigor el tratado internacional de protección de patentes conocido como el *Patent Cooperation Treaty* (el "PCT") que, si bien no exime de procesar solicitudes individuales, facilita y uniformiza el proceso de protección de invenciones en los países firmantes de dicho tratado.

**XX. ¿Existe una política de patentes en el SUAGM?**

Sí. Mediante la Orden Ejecutiva número 09-2011, se adoptó la Política de Patentes del SUAGM.

### **XXI. ¿Qué establece la política de patentes del SUAGM?**

La política de patentes del SUAGM establece el mecanismo mediante el cual todo empleado, asociado, docente y contratista, entre otros, divulgarán al SUAGM sobre los inventos que éstos crean que hayan desarrollado.

De igual forma establece los tres renglones bajo los cuales se calificará y determinará a quien le corresponde la titularidad del invento. La política también establece los mecanismos mediante el cual la Vice Presidencia Asociada de Propiedad Intelectual y Comercialización evaluará las mismas para determinar si inicia o no el proceso de solicitar una patente, y será la oficina encargada de manejar el proceso de solicitar patentes, negociar su comercialización y velar por su cumplimiento.

Además, la política de patentes del SUAGM establece la distribución de los ingresos provenientes de su comercialización entre el (los) inventores y el SUAGM. Se puede solicitar copia de la política de patentes del SUAGM a la Vicepresidencia Asociada de Propiedad Intelectual y Comercialización o a través de su página de Internet.

### **XXIII. ¿Qué es el dominio público?**

La frase *dominio público* se utiliza para referirse al estado de una obra, cosa y/o evento cuando la obra no está cobijada por las leyes de propiedad intelectual, y puede ser libremente utilizada por el público en general.

### **XXIV. ¿Cuándo entra un trabajo objeto de una patente al dominio público?**

Inventiones, objetos y otras cosas susceptibles de patentes se consideran que han entrado y forman parte del dominio público cuando su periodo de protección ha vencido, cuando la solicitud de patente no fue presentada dentro del término correspondiente y/o cuando nunca se presentó una solicitud de patente y no se obtuvo protección bajo otro concepto de propiedad intelectual.

### **XXV. ¿Al SUAGM se le ha concedido alguna patente por el USPTO?**

Sí. El 28 de febrero de 2012, el USPTO concedió la patente US 8,124,770 conocida como la patente Zayas-Cox, sobre unos marcadores fluorescentes de células. Esta solicitud fue presentada ante el USPTO el 1 de abril de 2009.

Al presente tenemos varias otras solicitudes presentadas ante el USPTO y en espera de una determinación final.

**XXVI. ¿Existen leyes adicionales que discutan aspectos de las patentes?**

Sí. La Ley Bayh-Dole es una ley federal que permite a universidades, pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro optar por retener el título sobre aquellas invenciones financiadas por agencias federales. Esta ley impone responsabilidades de cumplimiento a investigadores y a universidades que realicen inventos o descubrimientos con donativos o “grants” obtenidos del gobierno federal.

*Para información adicional comuníquese con  
Luis García Feliú, Vicepresidente de Propiedad Intelectual y Comercialización  
[ac\\_garcia@suagm.edu](mailto:ac_garcia@suagm.edu), [ivotero@suagm.edu](mailto:ivotero@suagm.edu)  
[propiedadintelectual@suagm.edu](mailto:propiedadintelectual@suagm.edu)  
787-288-1100, ext. 8275/8276*