



PROCESO DE PATENTES

PROCESO PARA LA PROTECCIÓN DE CREACIONES INTELECTUALES POR PATENTE

1 DEFINICIONES¹

- 1.1. Creación intelectual:** es toda producción del intelecto humano que puede ser objeto de materialización por cualquier medio conocido o por conocer.
- 1.2. Inventor:** es aquella persona natural que de manera efectiva realiza, materializa o concreta una creación intelectual que puede ser objeto de protección bajo la modalidad de Propiedad Industrial. La creación intelectual podrá desarrollarse por dos o más personas, caso en el cual recibirán la denominación de coinventores.
- 1.3. Terceros:** son aquellas personas naturales o jurídicas, que en virtud de algún tipo de vinculación con la Universidad participan en la generación o adquisición de propiedad intelectual.
- 1.4. Propiedad industrial:** constituyen formas de propiedad industrial entre otras, las siguientes: las patentes de invención y patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, información confidencial, secreto empresarial y signos distintivos como marcas, lemas comerciales, nombres, enseñas comerciales e indicaciones geográficas, y los demás conceptos que en alguna normatividad se incluyan.
- 1.5. Patente:** es el derecho exclusivo de explotación concedido a una invención o modelo de utilidad.
- 1.6. Invención:** es un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución a un problema técnico. Debe reunir los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
- 1.7. Modelo de utilidad:** son mejoras que se realizan sobre invenciones ya existentes. Debe reunir los requisitos de novedad y aplicación industrial. Tales como artefactos, herramientas, instrumentos, mecanismos u otros objetos, que mejoran su utilidad y funcionalidad, otorgándole alguna ventaja que antes no tenía.

¹ Universidad EAFIT (2017). Reglamento de propiedad intelectual. Capítulo 3. Autor.

- 1.8. Acuerdo de confidencialidad:** es la manifestación de voluntad mediante la cual las personas que tienen acceso a información confidencial o secretos empresariales, se comprometen a no divulgarla a terceros o utilizarla en actividades por fuera de las establecidas.
- 1.9. Declaración de originalidad:** un documento mediante el cual se hace constar que la creación intelectual es propia del inventor; y no una copia en su totalidad o en una parte esencial.
- 1.10. Transferencia de tecnología y conocimiento:** conjunto de acciones orientadas a llevar al mercado o a la sociedad las capacidades investigativas y los resultados de investigación de la Universidad.
- 1.11. Mecanismos de transferencia de tecnología:** Spin off, producción y comercialización directa, licenciamiento y venta de tecnología.

2 CONSIDERACIONES GENERALES

- 2.1. Protección de creaciones intelectuales:** el proceso descrito en este documento se debe llevar a cabo siempre que se identifique una creación intelectual susceptible de ser protegida, bien sea que haya sido desarrollada únicamente por la Universidad o en colaboración de un tercero (s). En este último caso, **INNOVACIÓN EAFIT** (en adelante **INNOVACIÓN**) y la **SECRETARÍA GENERAL** (en adelante **SG**) se encargarán de negociar y definir los aspectos referentes a los derechos derivados de dicha creación intelectual y suscribir los documentos legales requeridos para formalizar la relación entre las partes.
- 2.2. Gestión de la propiedad intelectual y transferencia de tecnología y conocimiento:** el Reglamento de Propiedad Intelectual EAFIT establece que *“La gestión de la propiedad intelectual estará a cargo de la Dirección de Innovación y la Secretaría General. Las solicitudes deberán ser remitidas a la Dirección de Innovación, quien se encargará de canalizar el proceso”* y que *“Las actividades de transferencia y comercialización de tecnología y conocimiento estarán a cargo de la Dirección de Innovación”*.
- 2.3. Divulgación y publicación:** según el Reglamento de Propiedad Intelectual EAFIT, artículo 7.1.10, del capítulo 7 los interesados internos y terceros deberán *“Abstenerse de publicar,*

divulgar libros, artículos, ponencias, reseñas bibliográficas, notas de prensa, abstracts, carteles o diapositivas con esquemas o diagramas, tesis, conferencias, entre otras, sin aprobación previa de la Comisión para la Negociación de la Propiedad Intelectual o a quien esta delegue, quien tendrá un término de un (1) mes inicialmente prorrogable por un término de quince (15) días, contados a partir del momento en que se comuniquen para dar respuesta. Esto con el fin de evitar la revelación de información que amerite ser protegida”.

3 TRÁMITE INSTITUCIONAL INTERNO

3.1. Solicitud del interesado: la persona interesada en realizar el proceso de transferencia o de protección de propiedad de una creación intelectual deberá enviar un correo electrónico a transferencia.innovacion@eafit.edu.co, especificando los siguientes datos:

- Nombre del proyecto/invención.
- Nombre del interesado/inventor(es).
- Grupo de investigación en el que se gesta la invención.
- Breve descripción del proyecto/invención.

3.2. Diagnóstico:

3.2.1. INNOVACIÓN y la **SG** realizarán un encuentro con el interesado para determinar quiénes son los inventores, qué instituciones han tenido participación en el desarrollo de la creación intelectual (**Análisis de titularidad**) y para recopilar la información necesaria para la realización de los primeros análisis (Documento “**Descripción de la creación intelectual**”). **Nota:** La **SG** elabora y entrega el informe de titularidad a **INNOVACIÓN**.

3.2.2. Si se determina que la Universidad no es titular o cotitular de la creación intelectual, **INNOVACIÓN** informará al interesado vía correo electrónico que no se continuará con el proceso de protección. Si se determina que la Universidad es titular o cotitular de la creación intelectual, se llevará a cabo un **Análisis Preliminar de Mercado** con la finalidad de evaluar el potencial de comercialización.

Nota: Los análisis de titularidad y preliminar de mercado no tienen como finalidad determinar la funcionalidad de la creación intelectual.

3.2.3. A partir de los resultados de estos análisis **INNOVACIÓN** determinará si se da o no continuidad al proceso, para lo cual procederá de la siguiente manera:

3.2.3.1. *Se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual:* En este caso el interesado deberá firmar el “**Acta de Compromiso del investigador**” y se continuará con el proceso de “Evaluación”.

3.2.3.2. *No se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual:*

- No hay una creación intelectual claramente identificada: **INNOVACIÓN** informará al interesado vía correo electrónico que no se continuará con el proceso de protección.

Nota: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad EAFIT, el investigador tiene el derecho de comenzar el trámite por su cuenta y riesgo con las condiciones estipuladas en el mismo.

- Hay una creación intelectual claramente identificada: **INNOVACIÓN** hará llegar la información y el concepto a la Dirección de Investigación (en adelante **INVESTIGACIÓN**), quien analizará el caso para definir si por razones académicas sería conveniente continuar en el proceso. Bajo esta situación será dicha Área la que llevará el caso a la Comisión para la Negociación de la Propiedad Intelectual (en adelante **CONPI**). En caso que la **CONPI** emita un concepto favorable, **INNOVACIÓN** pasará directamente a realizar los pasos de protección e **INVESTIGACIÓN** asumirá los costos del proceso. **Nota:** El concepto de la **CONPI** será presentado por **INNOVACIÓN** y la **SG** al Comité de Propiedad Intelectual (en adelante **CPI**) para su aval.

3.2.4. La **CONPI** analizará y emitirá un concepto frente al caso con la información recopilada en el proceso anterior, generando uno de los siguientes resultados:

3.2.4.1. *No hay viabilidad para continuar con el proceso:* en este caso la **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado y se dará por terminado el proceso.

Nota: de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad EAFIT, el investigador tiene el derecho de comenzar el trámite por su cuenta y riesgo con las condiciones estipuladas en el mismo.

3.2.4.2. *Hay viabilidad para continuar con el proceso:* en este caso la **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado, e **INNOVACIÓN** continuará con el proceso de “Protección”.

Nota: en cualquiera de las situaciones anteriores y en caso de existir un tercero, la **CONPI** llevará a cabo el proceso de negociación de los acuerdos de propiedad intelectual.

3.3. **Evaluación.** Superada la etapa de diagnóstico, el paso siguiente consistirá en llevar a cabo los siguientes análisis:

3.3.1. **Inteligencia de mercados y vigilancia tecnológica:** se determina de manera más profunda si existe viabilidad de mercado y se identifican las tendencias en relación a la creación intelectual.

- 3.3.2. Vigilancia normativa y regulatoria:** se realiza un análisis desde el punto de vista de las normas y regulaciones que afectarían la comercialización de la creación intelectual.
- 3.3.3. Libre operación preliminar:** se identifica de manera exploratoria si es posible producir y/o comercializar la creación intelectual en el país.
- 3.3.4. Definición del modelo de explotación inicial:** se determina de forma preliminar el modelo de explotación conforme la información recopilada en los análisis anteriores.
- 3.3.5. Análisis de potencial de protección:** se identifica si ha existido divulgación/publicación de información relacionada, cuáles son los elementos específicos dentro de la creación intelectual que podrían ser susceptibles de ser protegidos y bajo qué modalidad; si se han firmado (cuando aplique), acuerdos de compromiso, acuerdos de confidencialidad, cesión de derechos y/o declaraciones de originalidad.

3.4. Proceso de búsqueda con opinión de patentabilidad:

- 3.4.1. INNOVACIÓN** y la **SG** revisarán la disponibilidad presupuestal y los costos de llevar a cabo el trámite con un **AGENTE** o con la **SG**.
- 3.4.2. “Reporte de búsqueda con opinión de patentabilidad”:** se llevará a cabo una revisión de las invenciones en el estado del arte que puedan afectar la novedad y/o el nivel inventivo de la creación intelectual a ser patentada; la cual podrá ser realizada por la **SG** o un **AGENTE**.

Nota: En cualquiera de los casos **INNOVACIÓN** realizará un encuentro con el interesado (inventor/es) y el tercero (en caso de que aplique) y la **SG** o el **AGENTE**, para establecer y validar los términos de búsqueda y proceder con el trámite. Los resultados del proceso serán enviados por la **SG** o el **AGENTE** a **INNOVACIÓN** a través de la dirección de correo electrónico prop_intelectual@eafit.edu.co.

- 3.4.3.** En el proceso de evaluación de los resultados, se deberán considerar las siguientes alternativas:

3.4.3.1. Si el concepto de patentabilidad presentado en el “Reporte de búsqueda” presenta información que indique una posible afectación en la novedad y/o nivel inventivo de la creación intelectual, se revisará con los inventores para determinar si es posible argumentar una diferenciación o no.

- En caso negativo **INNOVACIÓN** y la **SG** determinarán si es posible proteger la creación intelectual por medio de otro mecanismo o si se suspende el proceso temporalmente (si el inventor continúa trabajando en dicha tecnología) o definitivamente (si no hay disposición y/o recursos para mejorar el desarrollo). **INNOVACIÓN** informa al interesado acerca de la decisión.
- En caso de que sea posible superar la posible afectación, se trabajará en conjunto con la **SG** o el **AGENTE** (según el caso), en la identificación de

los elementos diferenciadores a ser considerados en el proceso de redacción de la patente.

- 3.4.3.2. Si el concepto de patentabilidad presentado en el “Informe de búsqueda” presenta información que indica que existe una diferenciación frente a las invenciones existentes, se procederá con el siguiente paso.

3.5. Recomendaciones a partir de la evaluación y la búsqueda:

- 3.5.1. INNOVACIÓN y la SG** realizarán un documento con la información consolidada, emitiendo un concepto que podrá ser favorable o no frente a la protección de la creación intelectual por **PATENTE**. Según este resultado los posibles pasos son los siguientes:

3.5.1.1. Se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual: ante esta situación **INNOVACIÓN** presentará el caso ante la **CONPI** para su análisis y concepto frente al proceso. En caso de que la **CONPI** emita un concepto favorable, será **INNOVACIÓN** quien liderará y asumirá los costos del proceso.

3.5.1.2. No se identifica potencial de comercialización en la creación intelectual: **INNOVACIÓN** hará llegar la información y el concepto a **INVESTIGACIÓN**, quien analizará el caso para definir si por razones académicas sería conveniente continuar en el proceso y será dicha Área la que llevará el caso a la **CONPI**. En caso de que la **CONPI** emita un concepto favorable **INNOVACIÓN** pasará directamente a realizar los pasos de protección e **INVESTIGACIÓN** asumirá los costos del proceso.

- 3.5.2.** En cualquiera de las dos alternativas la **CONPI** analizará y emitirá un concepto frente al caso con la información obtenida en el proceso anterior, generando uno de los siguientes resultados:

3.5.2.1. No hay viabilidad para continuar con el proceso: en este caso la **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado y se dará por terminado el proceso.

Nota: de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad EAFIT, el investigador tiene el derecho de comenzar el trámite por su cuenta y riesgo con las condiciones estipuladas en el mismo.

3.5.2.2. Hay viabilidad para continuar con el proceso: en este caso la **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado e **INNOVACIÓN** continuará con el proceso.

Nota 1: el concepto de la **CONPI** será presentado por **INNOVACIÓN** y la **SG** al Comité de Propiedad Intelectual (**CPI**) para su aval.

Nota 2: en cualquiera de las situaciones anteriores y en caso de existir un tercero, la **CONPI** llevará a cabo el proceso de negociación de los acuerdos de propiedad intelectual.

4 TRÁMITE PARA LA PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD DE PATENTE

4.1. Proceso de redacción, preparación y solicitud de la patente:

4.1.1. El interesado deberá firmar la cesión de derechos, el documento de comunicación de creaciones intelectuales y la declaración de originalidad específica para la creación intelectual a ser protegida (en caso de que aplique).

Nota: cuando existen terceros, se deberá garantizar la firma previa de un acuerdo de propiedad intelectual.

4.1.2. INNOVACIÓN y la SG realizarán los siguientes pasos antes de comenzar con la redacción y solicitud de la patente:

- Evaluar los costos, tiempos y capacidad para la realización del trámite de redacción y solicitud por medio de la **SG** o de un **AGENTE**; para determinar cuál será la vía utilizada para el mismo.
- Determinar, según con los costos, tiempos, capacidad y estrategia de transferencia establecida, si la presentación de la patente se hará a nivel nacional, entrada directa en un país diferente a Colombia, o a través del sistema PCT.

4.1.3. A través de **INNOVACIÓN** se coordinarán los encuentros iniciales para la redacción de la patente, se hará seguimiento al proceso realizado y se firmarán los poderes y cesiones de derechos con el nombre final de la creación intelectual (en caso de ser necesario).

4.1.4. La **SG** o el **AGENTE** (según el caso), presentarán la solicitud de patente ante la oficina que corresponda según el territorio seleccionado previamente para el ingreso.

4.1.5. Luego de radicada la solicitud, la **SG** o el **AGENTE** será el responsable de dar respuesta los requerimientos de la oficina de patentes; y el proceso de gestión de trámites y pagos será liderado desde **INNOVACIÓN**. Se requerirá la participación directa y activa por parte del inventor/es de la creación intelectual.

4.2. Tipos de solicitud:

4.2.1. Solicitud inicial en Colombia o en algún otro país que haga parte del Patent Cooperation Treaty (PCT): a partir de la fecha de presentación de la solicitud (fecha de prioridad), **INNOVACIÓN** y la **SG** contarán con un plazo de 12 meses para definir la presentación o no de la solicitud PCT; decisión que estará guiada por un informe de la disponibilidad presupuestal, avances en materia de comercialización e información que pueda haberse generado dentro del proceso.

NOTA: para el caso anterior se tendrá en cuenta que **INNOVACIÓN** y la **SG** contarán adicionalmente, con un plazo de 18 meses a partir de la fecha de

presentación PCT para definir los países en los cuales se ingresará a fases nacionales o tomar la decisión de no continuar con el proceso; para lo cual deberán contar con un estudio de mercados a nivel internacional, la disponibilidad presupuestal, avances en materia de comercialización e información que pueda haberse generado dentro del proceso.

4.2.2. Solicitud inicial directa a través de PCT: INNOVACIÓN y la **SG** contarán con 18 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud (fecha de prioridad), para definir los países en los cuales se ingresará a fases nacionales (etapa en la cual podrá incluir a Colombia como uno de ellos) o para desistir de hacerlo. Para esto, deberán contar con un estudio de mercados a nivel internacional, la disponibilidad presupuestal, avances en materia de comercialización e información que pueda haberse generado dentro del proceso.

4.2.3. Solicitud directa en países NO miembros del Patent Cooperation Treaty (PCT): en caso de que se desee proteger la creación intelectual en un país NO miembro del Patent Cooperation Treaty (PCT), dicha solicitud debe hacerse conjunta y simultáneamente con la solicitud que vaya a realizarse en un país miembro del PCT o directamente a PCT; pues en caso contrario, el proceso en el país no miembro podría verse invalidado ya que no se conserva la fecha de prioridad.

4.3. Trámites posteriores a la solicitud de la patente: la gestión de los trámites y requerimientos, facturación y pagos, archivo e informes relacionados con el proceso de protección de la creación intelectual, serán responsabilidad de **INNOVACIÓN** y la **SG**. Se requerirá la participación directa y activa por parte del inventor/es de la creación intelectual.

4.4. Negación o concesión de la patente.

4.4.1. Solicitud de patente NEGADA: la **SG** informará la decisión (vía correo electrónico) al **CPI**, a la **Dirección de Investigación**, a **INNOVACIÓN**, al decano de la Escuela a la cual pertenece la creación intelectual y a sus inventores. En caso de que una solicitud de patente sea negada (en cualquiera de las alternativas mencionadas en el punto 6), la **SG** e **INNOVACIÓN** analizarán si existe la posibilidad de realizar la protección por medio de otro mecanismo.

4.4.2. Solicitud de patente CONCEDIDA: en caso de que la patente sea concedida (en cualquiera de las alternativas mencionadas en el punto 6), la **SG** informará (vía correo electrónico) al **CPI**, a la **Dirección de Investigación**, a **INNOVACIÓN**, al decano de la Escuela a la cual pertenece la creación intelectual y a sus inventores. Adicionalmente, desde **INNOVACIÓN** se realizarán los pagos necesarios para legalizar la concesión (tasas de registro).

Nota: para el caso de una concesión de patente en Europa, deberá considerarse una fase extra de definir los países específicos en los cuales se protegerá la creación intelectual y de asumir los pagos de las tasas correspondientes en cada uno de ellos.

5 MANTENIMIENTO DE LA PATENTE Y TRÁMITES POSTERIORES A SU CONCESIÓN

5.1. Mantenimiento de la patente: en caso de que la patente sea concedida, cada año y durante el tiempo de concesión de la patente, **INNOVACIÓN** y la **SG** deberán revisar la disponibilidad presupuestal, avances en materia de comercialización e información que pueda haberse generado dentro del proceso, para decidir sobre una de las siguientes alternativas:

5.1.1. Continuar pagando la anualidad: **INNOVACIÓN** y la **SG** se encargarán de los trámites e informes relacionados.

5.1.2. Proponer suspender el pago de la anualidad: **INNOVACIÓN** y la **SG** consolidarán la información y presentarán el caso ante el **CPI**. Pueden generarse dos resultados:

- *No proceder al pago de la anualidad:* La **SG** informará la decisión (vía correo electrónico) a **INNOVACIÓN**, **INVESTIGACIÓN**, al decano de la Escuela a la cual pertenece la creación intelectual y a sus inventores.
- *Proceder al pago de la anualidad:* **INNOVACIÓN** y la **SG** se encargarán de los trámites e informes relacionados.

5.2. Certificaciones: la información y las certificaciones que se requieran por parte de los inventores deberán ser solicitadas a través del correo electrónico prop_intelectual@eafit.edu.co y la **SG** emitirá los documentos requeridos.

NOTA: con la finalidad de centralizar la información, toda la documentación e información que se genere e intercambie entre los diferentes actores del proceso de transferencia, deberá ser enviada con copia al correo electrónico transferencia.innovacion@eafit.edu.co.