

# Guía para Informes de Patentabilidad, Estado de la Técnica y comercialización

Compromiso granadino con la excelencia



## **GUÍA PARA LA GENERACIÓN DE UN ESTUDIO E INFORME DE PATENTABILIDAD**

El estudio de Patentabilidad se realiza cuando una persona natural o jurídica dispone de una invención y cree que existen buenas perspectivas de comercialización; por lo que requiere de protección por derechos de propiedad industrial para no ser copiada por terceros.

Por tanto el informe de patentabilidad debe permitirle al interesado examinar cuál es la mejor fórmula para proteger su desarrollo, su competencia más directa en dicha tecnología o producto, cuál es la altura inventiva y/o nivel de novedad.

### **PASOS PARA EL ESTUDIO**

1. Identificar datos del solicitante y del examinador.
2. Establecer el campo de estudio y su alcance.
3. Determinar el objetivo de la búsqueda, indicando características técnicas esenciales de la invención.
4. Definir palabras claves.
5. Nombrar y describir la CIP que representa el estado tecnológico de la invención en estudio.
6. Definir una estrategia de la búsqueda que contemple palabras claves y sinónimas en diferentes idiomas empleando operadores booleanos y el código de la CIP identificado.
7. Emplear motores de búsqueda especializados en documentos de patentes, artículos científicos, técnicos, empresariales y académicos; así mismo se debe realizar paralelamente consultas en fuentes de información informal.
8. Organizar los resultados obtenidos de manera cronológica, por país y por empresas líderes.
9. Depurar la información recolectada de acuerdo a su relevancia (relación o similitud con la invención en estudio) y clasificarla como prioritaria e importante: significativa, vigente, válida, interesante, útil ocasionalmente e inútil.
10. Determinar los documentos con información similar o relacionada a la invención que pueden afectar los requisitos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial).
11. Clasificación del origen de los documentos considerados relevantes (País, fecha de solicitud o fecha de concesión, titulares e inventores y resumen)
12. Análisis de la descripción y las reivindicaciones e imágenes de los documentos de patentes considerados relevantes.
13. Evaluación del entorno científico, técnico, legal, económico, comercial y social de las invenciones contenidas en los documentos relevantes (vida útil de la tecnología).
14. Realizar conclusiones relacionadas en primer lugar al cumplimiento o no de los requisitos de patentabilidad y en caso asertivo el modelo de protección más conveniente; en segundo lugar referente a los países o regiones en los que se concentra la investigación y desarrollo de tecnologías o conocimientos relacionados. Y por último con relación al enfoque de las investigaciones y tecnologías desarrolladas por otros inventores.
15. Ofrecer recomendaciones con respecto a documentos que afectan la protección de la tecnología o incluyen información similar, para que sean estudiados y el solicitante pueda tomar decisiones. Así mismo, se debe indicar los competidores más fuertes en el mercado y los posibles aliados o acreedores de la tecnología.

## **ESTRUCTURA DEL INFORME**

- a) Información del solicitante del estudio y del examinador.
- b) Sector de estudio y alcance.
- c) Objetivo del estudio.
- d) Análisis de las palabras claves definidas y el código CIP en el que representan la invención.
- e) Estrategia de Búsqueda y bases de datos o motores de búsquedas empleados.
- f) Resumen de los resultados obtenidos de acuerdo a la estrategia de búsqueda; clasificándolos por países, titulares y enfoques de desarrollos (procedimientos, tecnologías o métodos); empleando gráficos para que sea más agradable la información.
- g) Identificación de documentos relevantes con información similar o relacionada a la invención en estudio, resaltando lo más importante y donde se pueden consultar al detalle o si se anexan.
- h) Conclusiones.
- i) Recomendaciones.

## **GUÍA PARA LA GENERACIÓN DE UN ESTUDIO E INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA**

La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología; con el objetivo de seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Estos servicios no son estudios puntuales, sino “cíclicos” y responden a la satisfacción de una demanda informativa del cliente desde la fase del diagnóstico de la situación tecnológica de un proceso hasta las valoraciones puntuales de cada una de las alternativas de su estrategia de gestión innovación.

### **NECESIDADES DE INFORMACIÓN**

- Proyectos de I+D que han sido y están siendo financiados
- Instituciones de C+T+I en países y regiones líderes
- Temáticas emergentes de investigación
- Grupos de investigación e Investigadores relevantes
- Universidades y centros líderes y emergentes.
- Redes de colaboración entre Grupos de Investigación y Universidades
- ¿Cómo evoluciona el entorno Tecnológico?
- ¿Perfiles estratégicos: Persona, Cliente, Organización, Sector, País?
- ¿Cuáles son los competidores líderes y emergentes? ¿Tecnologías utilizadas?
- ¿Qué estrategia tecnológica adoptan nuestros competidores? ¿Qué tecnologías están desarrollando?
- ¿En qué estado se encuentran nuestras tecnologías?
- ¿Cuáles son los retos tecnológicos del futuro?
- ¿Qué derechos están vigentes?
- Retos tecnológicos del futuro
- Temáticas emergentes de investigación
- Instituciones C+T+I relevantes a nivel internacional
- Identificación de buenas Prácticas en Políticas de C+T+I

- Principales instrumentos exitosos de C+T+I
- Productos y servicios de instituciones de C+T+I
- Instituciones de C+T+I en países y regiones líderes
- Proyectos de I+D que han sido y están siendo financiados

### **PASOS PARA EL ESTUDIO**

1. Identificar los datos del solicitante y del examinador.
2. Establecer el campo de estudio y el alcance.
3. Definir el objetivo del estudio de vigilancia centrándose en las necesidades de cambios detectadas en el proceso o el producto a mejorar.
4. Definir estrategias de búsqueda.
5. Fuentes de información formal e informal consultadas y estrategias aplicadas en cada caso.
6. Recolectar información importante para contextualizar las necesidades de información y cambios a introducir.
7. Análisis de los resultados, organizar la información por orden cronológico y por objetivos; identificar las alternativas de solución y sus respectivas evoluciones, así como los tipos de tecnologías a las que corresponden e incorporar indicadores según las particularidades del estudio.
8. Depurar la información recolectada de acuerdo a su relevancia y clasificarla como prioritaria e importante: significativa, vigente, válida, interesante, útil ocasionalmente e inútil.
9. Clasificación del origen de los documentos considerados relevantes y evaluación del entorno científico, técnico, legal, económico, comercial y social de la información contenida en los documentos relevantes.
10. Conclusiones que den respuesta a las necesidades de información.
11. Recomendaciones sobre las alternativas de solución a los cambios propuestos.

### **ESTRUCTURA DEL INFORME**

- a) Información del solicitante del estudio y del examinador.
- b) Sector de estudio y alcance.
- c) Objetivo del estudio.
- d) Introducción al estudio- (contextualización del sector).
- e) Estrategia de Búsqueda y bases de datos o motores de búsquedas empleados.
- f) Resumen de los resultados obtenidos de acuerdo a la estrategia de búsqueda; clasificándolos de forma cronológica, geográfica, sectorial y objetivos de necesidad de la información.
- g) Identificación de documentos con información relevante, válida, vigente y útil para proponer cambios, proyectos o estrategias de mejora en una organización, producto o proceso.
- h) Conclusiones.
- i) Recomendaciones.

## GUÍA PARA LA GENERACIÓN DE UN ESTUDIO E INFORME DE NEGOCIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Se realiza para consolidar las debilidades y amenazas internas del y para el producto, bien o servicio. De igual forma, sintetiza las fortalezas y oportunidades externas descubiertas en la identificación de la demanda, determinación del target, balance entre oferta y demanda, etc; con el objetivo que el titular de la tecnología pueda tomar decisiones referentes a explotar de manera independiente su invención o es conveniente cederla o licenciarla.

### PASOS PARA EL ESTUDIO

1. Identificar los datos del solicitante y del examinador.
2. Establecer el campo de estudio y el alcance.
3. Definir el objetivo del estudio centrándose en encontrar la estrategia de negociación y comercialización de la tecnología.
4. **Realizar un estudio de mercado** que tenga por objetivo conocer el perfil y comportamiento de los clientes y el mercado de un producto, bien o servicio, con el fin de tener información clara y precisa para la toma de decisiones de negociación y tiene como características:

#### ❖ **Identificación del producto, bien o servicio.**

- ¿Qué es?
- ¿Cómo se llama?
- ¿Cuáles son sus componentes?
- ¿Para qué sirve?
- ¿Qué necesidad soluciona?
- ¿Cómo se usa?
- ¿Cuáles son sus características físicas, virtuales o específicas?
- ¿Cuál es el proceso productivo o de elaboración del producto, bien o servicio?

#### ❖ **Análisis del mercado competidor**

- Modelos de benchmarking para identificar competidores líderes, emergentes y tecnologías sustitutas o novedosas.
- Comparación con productos, bienes o servicios que se encuentren en el mercado, para determinar similitudes, diferencias o relación con otros productos. Las comparaciones pueden realizarse por valor agregado, función, estructura, costos, funcionamiento, forma, tecnología usada, solución que aporta, beneficios adicionales, precios de ventas, inversiones, hitos, entre otros.
- Revisión de plataformas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva como: Espacenet, Invenes, Lalipat, Patentscop, Upsto, Free Patens Online, Google Patents, Lens, entre otras.
- Aplicación de encuestas o instrumentos con personal especializado que permita determinar las diferencias y similitudes con otros productos, bienes o servicios.
- Revisión de las estadísticas propias o de instituciones como el DANE.

5. **Realizar un estudio financiero** que permita la valoración de la tecnología de acuerdo a su viabilidad de sacar al mercado.

❖ **Identificación de la Demanda**

- Definir cuanto se consume y/o se podría consumir a corto, mediano y largo plazo basándose en el comportamiento histórico de productos, bienes o servicios similares y empleando modelos de pronósticos o proyecciones.

❖ **Oferta**

- Determinar el tamaño de la oferta, es decir la cantidad de fabricantes, creadores, productores o prestadores del bien, servicio o producto similares. Con el fin de contemplar los participantes del mercado.

❖ **Balance demanda – oferta**

- Definir la cantidad de demanda no satisfecha o demanda cambiante, con el fin de conocer la cantidad de población a la que podemos vender nuestro, producto bien o servicio. Para realizar esta etapa se puede soportar en modelos matemáticos de relación oferta demanda, análisis de precios de venta, análisis de costos y análisis de participaciones del mercado.

❖ **Determinación del target o cliente objetivo**

- Segmentar y definir el nicho de mercado, o cliente objetivo de acuerdo a tipologías como, gustos, características físicas, estudios, procedencia, poder adquisitivo, área geográfica, cultura, entre otros. Con el fin de determinar el dónde y cómo vender, el producto bien o servicio, el cual puede ser, en local físico, digital, estrategia puerta a puerta, medio telefónico, etc.

❖ **Precios, costos y tarifas**

- Investigar y conocer los precios de compra y venta, costos de producción, prestación o elaboración del producto, bien o servicio en el mercado interno como externo. Con el fin de determinar el valor de la tecnología.

6. **Consultar estrategias de negociación** con posibles acreedores o aliados para la explotación o comercialización de la tecnología; definir el tipo de acuerdo que se puede entablar por contrato tecnológico, si se va a hacer cesión de derechos o simplemente licencias para su producción y/o comercialización.

7. Conclusiones

8. Recomendaciones

**ESTRUCTURA DEL INFORME**

- a) Identificar los datos del solicitante y del examinador.
- b) Establecer el campo de estudio y el alcance.
- c) Resumen del objetivo.
- d) Estudio de mercado (Idea clara del producto, diferencias o valor agregado con respecto a productos, bienes o servicios similares; vida útil de la tecnología, análisis de los competidores y tecnologías sustitutas.
- e) Estudio financiero (tamaño y localización de la demanda y oferta, donde se encuentra la oferta insatisfecha o cambiante y porque razón no ha sido acogida, costo del producto bien o servicio y principales precios de ventas)
- f) Estrategia de negociación y comercialización (tipo de contrato tecnológico)
- g) Conclusiones
- h) Recomendaciones

## REFERENCIAS

- [http://www.ademaf.gob.bo/inf/digital/Guia para Elaboracion de Estudio de Mercado.pdf](http://www.ademaf.gob.bo/inf/digital/Guia_para_Elaboracion_de_Estudio_de_Mercado.pdf)
- <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1430/8.pdf>
- [http://www.buenaspracticassots.unam.mx/interiores/herramientas/vigilancia/GuiaMetodologicaPractica VigilanciaeInteligencia.pdf](http://www.buenaspracticassots.unam.mx/interiores/herramientas/vigilancia/GuiaMetodologicaPractica_VigilanciaeInteligencia.pdf)
- <https://operagb.com/wp-content/uploads/2017/09/8448169298.pdf>
- <https://guiasbus.us.es/vigilancia-tecnologica>
- <http://www.villena.es/wp-content/uploads/2015/01/Estudio-de-Mercado.pdf>