

Desarrollando Una Cultura De Propiedad Intelectual Taller #2

14 de junio 2016

Josiah Hernández Sepúlveda

Josiah.hernandez@upr.edu

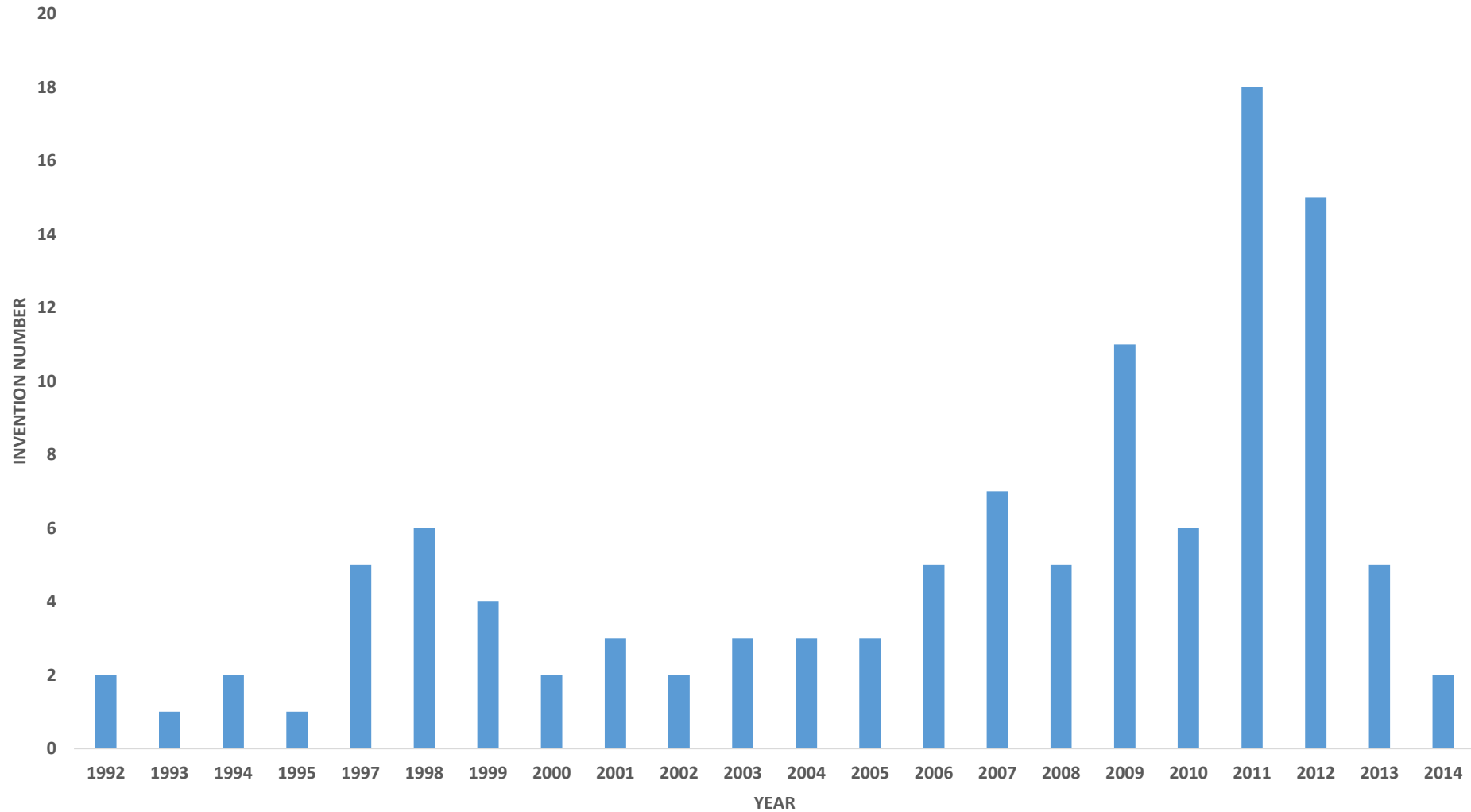
Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología

Universidad de Puerto Rico Mayagüez



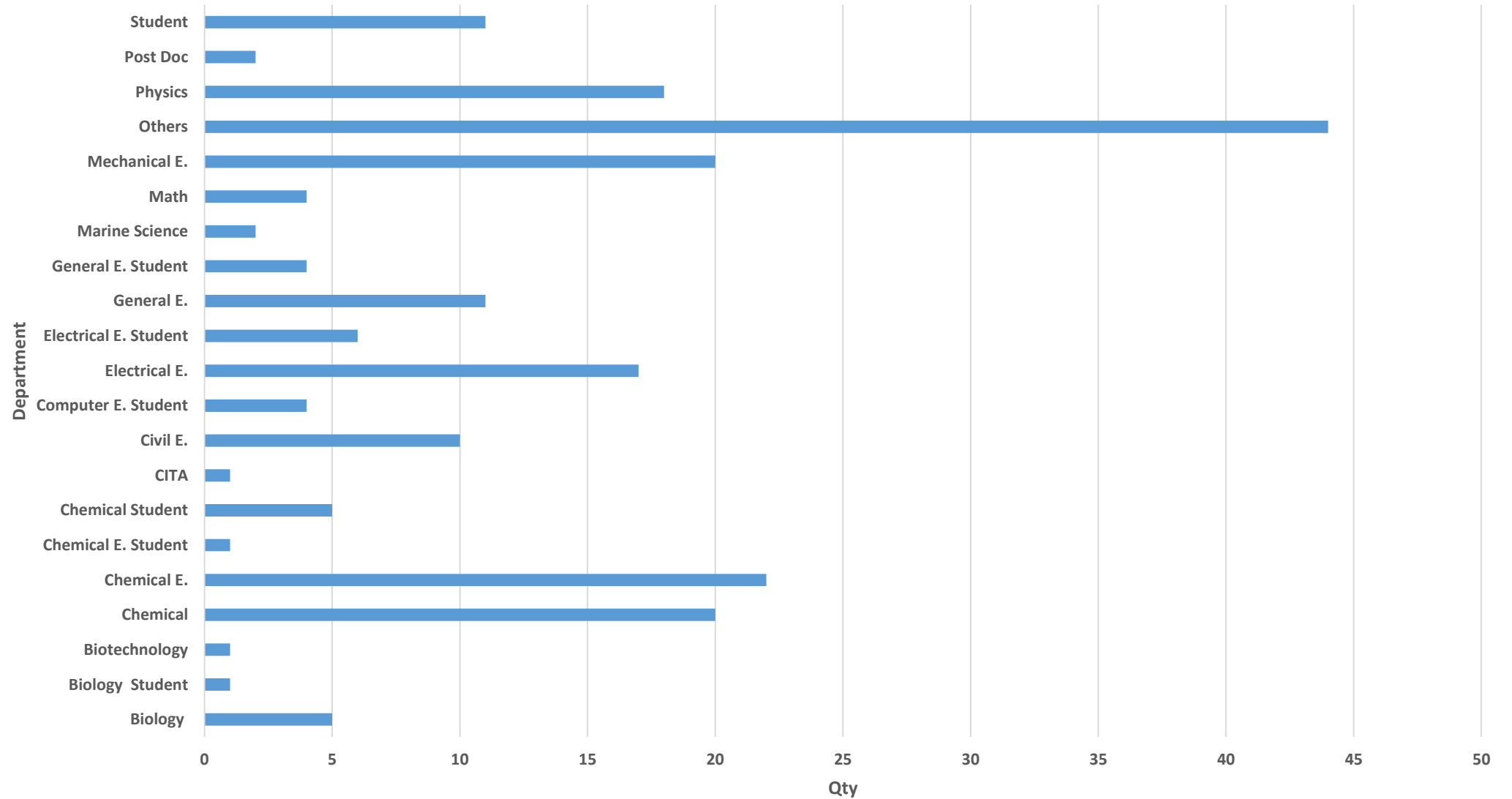
Divulgaciones de inventos por año

Invention Activity by Year

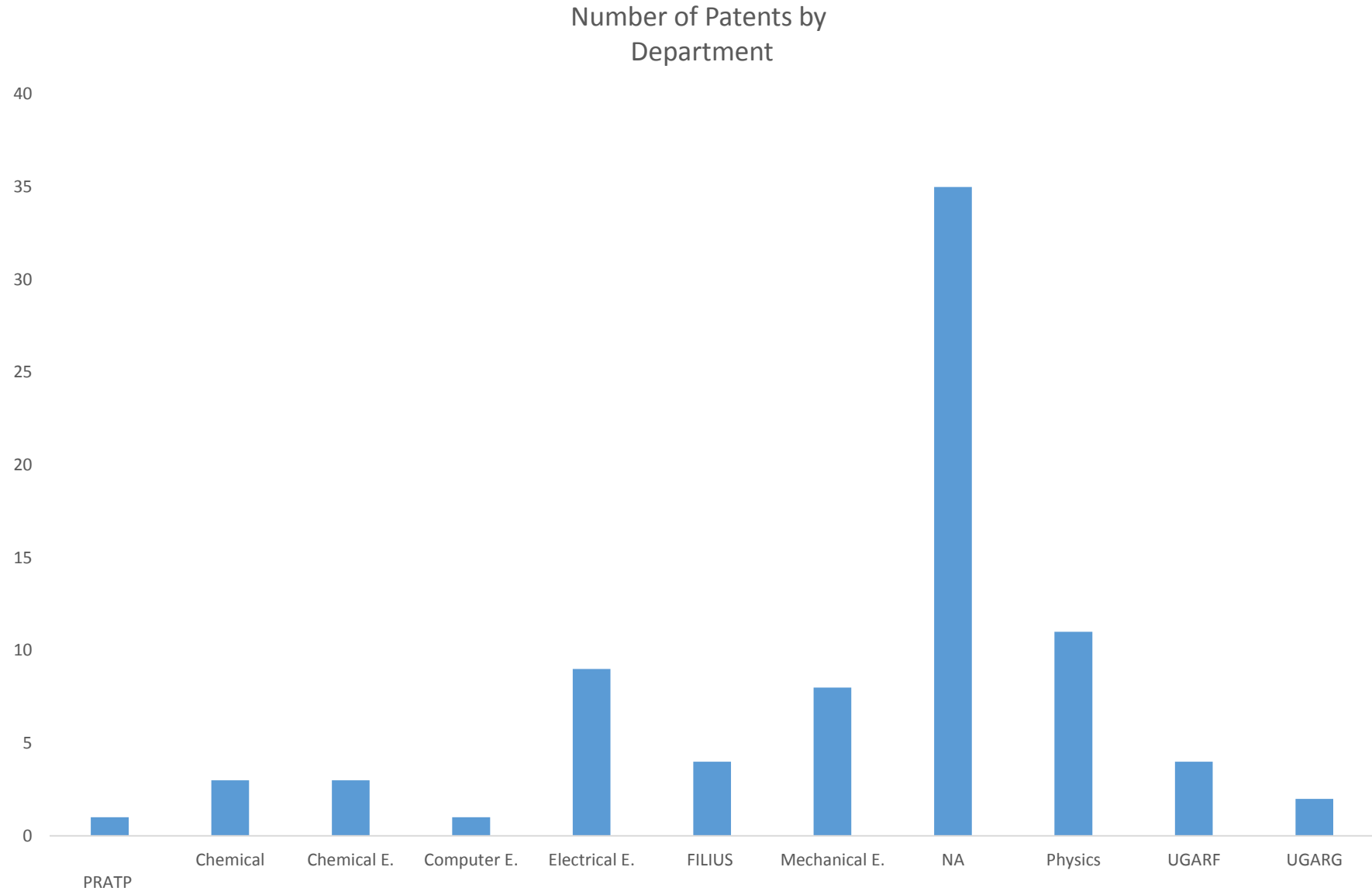


Divulgaciones De Inventos Por Departamento

Invention By Department



Patentes Por Departamentos



Divulgaciones De Inventos

- ¿Por Qué tan poquitas?

- Investigadores habían tenido malas experiencias con el sistema de PI
- A los investigadores les tocaba un proceso muy largo y ambiguo (hoyo negro)
- A los profesores no le interesaba proteger su propiedad intelectual
- Era mas importante publicar un artículo o asegurar permanencia

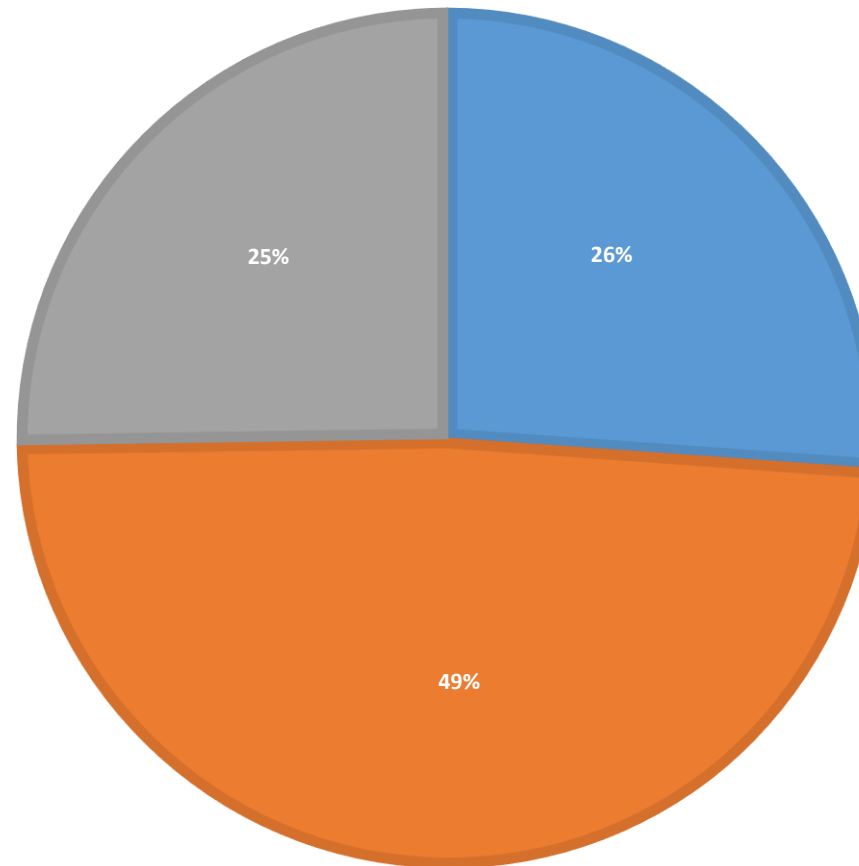
Identificamos una brecha... Si había mucha investigación pero no se estaba protegiendo la PI

*Entonces de que nos sirve la innovación si no le agrega valor a alguien o a algo a través de la comercialización

Resultados De Las Solicitudes De Patentes

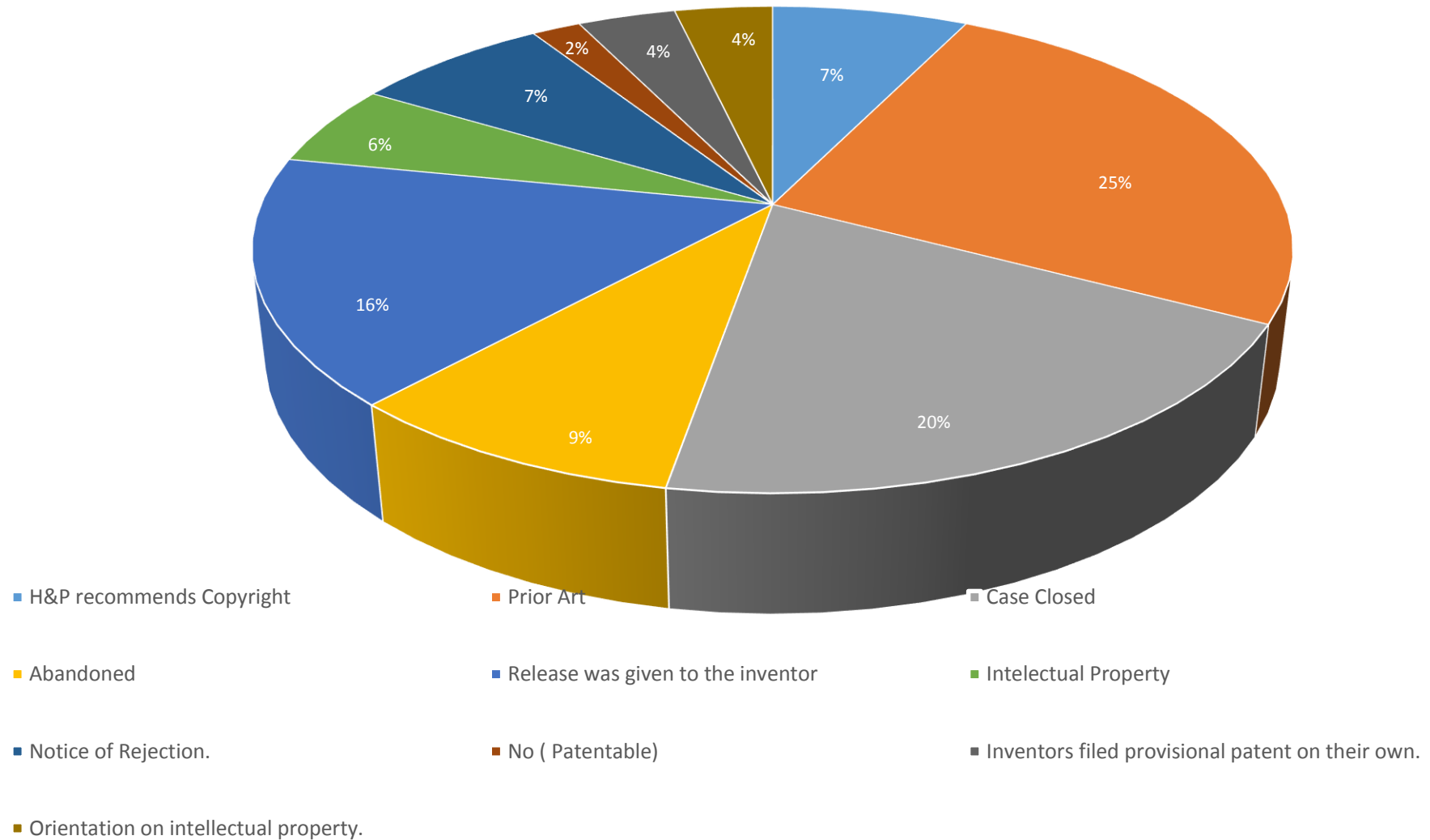
UPRM INVENTION ACT LOG

■ In process ■ Case Closed ■ Patent Granted



Patentes Denegadas

Case closed-Act



Salud de nuestra cultura de PI hace 2 años

Estadísticas - RUM

- Tiempo promedio de Invention disclosure a solicitud de Patente: 8-10 meses
- Tenemos 30 patentes en nuestro portafolio (RUM)
- Se entrega alrededor de 6-8 invention disclosures por año
- Recomendable generar 1 invention disclosure por cada \$1.5M-\$2M para investigación
- **10%-15% de las solicitudes de patentes en toda la Isla por año**
- **55%-60% de las solicitudes de patentes por año entre los 11 recintos de la UPR**
- **50% de los patentes del portafolio de los 11 recintos de la UPR**
- **El 62% de todos los invention disclosures no pasan a ser patentes**
- Búsquedas de patentes reducen los costos
- Deberíamos tener un % de 60 de solicitudes aprobadas
- La razón mayor por la cual no pasan a ser patentes - **arte previa**

Metas para fortalecer la cultura de Propiedad Intelectual

- Expandir el alcance de la comunidad académica
- Página web: engineering.uprm.edu/opitt
- Sistema de manejo de divulgación de inventos (antes de 17 hojas, hoy de 1 sola hoja)
- Incrementar el número de divulgaciones
- Mejorar tasa de conversión de divulgación a patente
- Incluir análisis de tecnología, Mercado y comercialización en Sistema de la OPITT

La Clave Está En Tecnología En Etapas Incipientes

¿Cómo Cerrar Esa Brecha?

- Hay que enfocarnos en los Proyecto de los profesores donde:
 - Ya está relativamente desarrollada la idea
 - Donde se pueda vincular directamente a un producto viable
 - Que esté resolviendo un problema en una industria ya establecida (ejemplo: mejorar la manufactura de un producto farmacéutico)
 - Con resultados contundentes

Nueva Iniciativa – Nueva Dinámica Entre UPRM y Oficina Central

INVENTION DISCLOSURE (1 Invention Disclosure per \$2M-\$3M of R&D funds) – meta 15-20 cada 12 meses (40% de lo que recibimos debería llegar a solicitudes de patentes)

- **Repartir pre-invention disclosure (30-50 pre-invention disclosures por año)**
- **Proveer Invention disclosure management system por internet para facilitar entrega de I.D.**
- **Servicio al cliente: 48 horas/30 dias/120 dias**
- **Se aplicará un proceso de filtración: patentabilidad y comercializacion**
- **se entregara los siguientes documentos a la oficina central:**
 - **La recomendación de la OPITT Mayaguez**
 - **Resultados de arte previa de la busqueda de patentes**
 - **Evaulación técnica y de Mercado**
 - **Invention Disclosure**
- **Asesorar cada innovación y desarrollar “commercial proof of concept/milestones”**
- **Documentacion legal – colaboraciones**

Propiedad Intelectual – Nuestros Servicios

Servicios dirigido a la Universidad

- Fomentar enlaces entre la Universidad y el sector privado
- Proveer dirección en cuanto a la búsqueda de inversionistas, organizaciones y fondos para los proyectos desarrollado por el personal de la Universidad.
- Identificar innovaciones potenciales en la unversidad para patentar, dar dirección a los proyectos de investigación y desarrollo.
- Dar talleres a los profesores y estudiantes sobre los conceptos fundamentales de la propiedad intelectual.
- Llevar a cabo búsquedas de patentes relacionado con las innovaciones tanto de la Universidad como el publico general.
- Adiestrar a los profesores y estudiantes sobre los asuntos de la propiedad intelectual.

Servicios dirigido a los inventores que buscan desarrollar una empresa incipiente (Start-Up)

- Revisar los invention disclosures.
- Desarrollar estudios de Mercado para las tecnologías potenciales.
- Preparar y radicar la solicitud de patente de tecnología prometedora.
- Buscar oportunidades de fondos y de inversionistas interesados en la tecnología prometedora.

Iniciativas y Resultados

http://prezi.com/ygotkmripqwe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Alcanzando A La Comunidad Universitaria

Meta	Resultados
2 talleres/conferencias por semestre	Mas de 16 talleres/conferencias en 12 meses
Consultar a 2 profesores por mes	Se atendió a mas de 50 profesores
Alcanzar alrededor de 100 estudiantes/profesores	Se alcanzo a mas de 600 estudiantes/profesores

Las Entregas De Las Divulgaciones de Inventos

Meta	Resultados
10-15 cada 12 meses	42 en 12 meses
8-9 solicitudes de patentes cada 12 meses	1 solicitud ya enviada a USPTO y 6 potenciales (en 6 meses)

Búsquedas Y Análisis De Patentes

- Cumplimos con 42 búsquedas de patentes
- Una docena de búsquedas preliminares
- 8 Landscape studies – 3 se usaron para solicitar el programa de Icorps del Fideicomiso. Los 3 fueron aceptados al programa y 2 fueron escogidos para recibir fondos.

Iniciativas Nuevas Para el 2015-2016

- Plantillas de documentos legales para las colaboraciones
 - agiliza el proceso legal entre Universidad y empresas
 - Fomenta la colaboración
- Ofrecer servicios de búsqueda de patentes
 - Un servicio que necesita casi todas las empresas tecnológicas
 - Se cobra entre \$85-\$150 por hora de búsqueda
 - Ya se han entrenado a dos estudiantes graduados
 - Lcda Carla Ferrari está trabajando la propuesta

Propiedad Intelectual – Hacia Donde Vamos...

Iniciativas Nuevas para el Futuro

- Enfocarnos en tecnología de alto crecimiento
 - Drones, aplicaciones y software, ciberseguridad, biotecnología
- Crear fondos para proyectos prometedores
 - Prueba de concepto
 - Empresas incipientes
- Crear comité para dirigir y filtrar los proyectos con potencial
- Alcanzar a todos los departamentos y otros recintos con talleres
- Aumentar la divulgación de inventos, las solicitudes de patentes y las Patentes
- Aumentar la cantidad de empresas incipientes y licencias

Gracias

