

Propiedad Intelectual

Especialidades

Auditorías y Diligencia Debida
Licencia y Transferencia de Tecnología
Gestión de valores de la Propiedad Intelectual
Cumplimiento y Litigio de Patentes
Opiniones y Revisión de Patentes
Preparación y Proceso de Patentes
Marca Registrada y Derechos de Autor o Copyright

En Patton Boggs, creemos que la protección de la Propiedad Intelectual se tiene que analizar desde el punto de vista de una estrategia empresarial. De esta manera, nuestros abogados asesoran a nuestros clientes no solo en el desarrollo y protección de la Propiedad Intelectual, si no también en la mejor manera de repercutir esos recursos para un mayor beneficio empresarial. Nuestros abogados y profesionales ofrecen un servicio completo de representación en patentes, marcas registradas, derechos de autor o copyright, secretos comerciales, leyes de competencia desleal, y proveen de servicios fundamentales en relación a cada uno de ellos, incluyendo preparación, trámites de solicitud de patentes, opiniones, transacciones y litigios.

Los abogados especialistas en Propiedad Intelectual en Patton Boggs tienen una amplia experiencia de ocuparse de los asuntos más complejos en todas las áreas tradicionales de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, nuestros abogados de patentes tienen títulos superiores y/o relevante experiencia en la mayoría de las áreas tecnológicas, incluidas, biotecnología, bioquímica, métodos empresariales, química, informática, ingeniería eléctrica y mecánica, cuestiones del flujo de líquido o gas, ciencias de materiales, instrumental médico, óptica, farmacéutica, física y telecomunicaciones. Nuestras habilidades técnicas están combinadas con un profundo entendimiento de la relación entre los derechos de propiedad intelectual y las necesidades prácticas de los negocios. Nosotros sabemos que la protección y el cumplimiento de los derechos de la Propiedad Intelectual es un objetivo empresarial principal para avanzar en los intereses empresariales de una compañía e incrementar el valor para sus accionistas, y esta filosofía guía y define una práctica legal en defensa del cumplimiento de los derechos patentes.

En vista de que ahora es común para litigios de patentes a gran escala tener un grupo multinacional, Patton Boggs tiene también una importante experiencia en el campo internacional de los derechos de Propiedad Intelectual. Nuestros abogados de litigio de patentes tienen una incomparable experiencia en coordinación y dirección de litigios en casi todos los países, trabajando íntimamente con asociados internacionales y abogados en jurisdicciones locales para asegurarse unas posiciones sólidas y exitosas que avancen en cada foro.

Asuntos Representativos

- Ganamos \$28 millones de indemnización y un requerimiento judicial permanente para un cliente de biotecnología japonés en contra de una de las mayores firmas norteamericanas de agricultura acusada de violación de patente en un aditivo en alimentos para ganado. Este caso fue importante porque fue el primer caso de demanda por violación de patente realizado por una compañía japonesa.

- Representando una compañía del Fortune 100 en el ofrecimiento de una licencia exclusiva de patente relacionada con un verificador de voltaje – culminando en una subvención de una licencia exclusiva a una compañía líder por un producto que había llegado a estar omnipresente en todo el mercado estadounidense.
- Asistencia a un editor pionero en el medio electrónico con los contratos de suscripción y licencia para la edición de unas revistas en Internet.
- Asesoramiento a una compañía pionera, en la protección de la propiedad intelectual, licencia y comercialización para unos nuevos métodos de extracción para minas de carbón y otros depósitos de sedimentación de reservas minerales.
- Gestión del programa de protección de la propiedad intelectual para el desarrollo y comercialización de un importante material industrial que tiene todas las características del plomo pero seguro para el medioambiente – incluidas licencias de los derechos de fabricación y el desarrollo de diferentes aplicaciones del material.
- Cumplimiento de los derechos de marca registrada de un cliente de alta costura en contra de la violación de los mismos en unos bolsos.
- Desarrollo de una estrategia de crecimiento y garantía de la financiación de \$100 millones invertida por una firma de capital de riesgos para una compañía de comunicaciones.
- Representando inversores en la oferta de una licencia exclusiva y la eventual venta de tecnología relativa a un nuevo método de perder peso para la obesidad mórbida.
- Obtención de un mandato judicial preliminar para bloquear un portal que vendía en Internet fraudulentamente el uso de los derechos de marcas registradas y dominios de nombres.
- Protección de los derechos de propiedad intelectual de una invención para la obtención de energía de las olas por parte de una innovadora compañía de energía.

Auditorias y Diligencia Debida

Los valores de la propiedad intelectual –patentes, marcas registradas, copyright o derechos de autor y secretos comerciales-- representan importantes y valiosos recursos de una empresa. Las auditorias tecnológicas permiten a las compañías asegurarse que estos valores están adecuadamente protegidos, identifican oportunidades para el valor apalancado de la Propiedad Intelectual y proporcionan un camino para una gestión efectiva y control de los valores de PI con investigaciones de diligencia debida (due diligence) relativa a fusiones, adquisiciones y otros asuntos. Nos centramos no solo en la seguridad de que los compradores saben lo que están comprando, sino también en las formas de maximizar el valor de esos recursos después del cierre del acuerdo.

Licencia y Transferencia de Tecnología

Una importante forma de maximizar el valor de la PI es crear acuerdos para el uso de tecnología, claramente centrados en el apoyo a corto y largo plazo de unos objetivos estratégicos de negocio. Los abogados de Patton Boggs especializados en la transferencia de tecnología y licencias ayudan a nuestros clientes a moverse dentro una completa gama de acuerdos complejos, con aspectos tecnológicos, relacionados con licencias y oportunidades de transferencia de tecnología en sectores comerciales, académicos, sin ánimo lucro y gubernamentales, tanto internacionales como nacionales.

Hemos asistido a clientes en el desarrollo y explotación de su cartera de PI mediante acuerdos de negociación y borrador de licencia. Nuestro equipo de abogados especializados en PI y transacciones tiene experiencia en redacción de borradores y negociación de marcas registradas, copyright, patentes, secretos comerciales y conocimientos de cómo obtener licencias. Además manejamos asuntos confidenciales, cláusulas de no-competencia o competencia desleal y similares, y tenemos experiencia en la resolución de las disputas surgidas como consecuencia de estos acuerdos. Desarrollando un exhaustivo entendimiento entre las compañías involucradas en un potencial acuerdo, además de la industria y competidores, que harán posible el éxito del acuerdo. Al igual que diseñamos transacciones, exploramos un amplio rango de asuntos que hay que tener en cuenta en el ciclo de vida de la tecnología, aplicaciones tecnológicas en otras áreas y la dirección o cambios que toman los mercados.

Los abogados de Patton Boggs tienen una amplia experiencia en transacciones, tanto nacionales como internacionales, de transferencia de tecnología y licencias, especialmente en Europa, en la región del Pacífico asiático, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de transferencias de tecnología desde operaciones con apoyo gubernamental y organizaciones académicas hasta empresas del sector privado.

También representamos clientes en la preparación de ofertas circulares, garantías de cumplimiento de normativas federales y registro de franquicias estatales y requerimientos de desclasificación, además de en la preparación de acuerdos estandarizados para la formación de franquicias y resolución de disputas de franquicias, a través de litigios u otras formas.

Gestión de los Valores de la Propiedad Intelectual

Creemos que la gestión de los valores de patente es un componente vital del control de la PI. Una vez que los valores claves de la PI están identificados y protegidos, construir y mantener una cartera fuerte de patentes es crucial para tener una empresa exitosa. Una cartera fuerte de patentes incluye los nuevos valores de la PI y maximizar los valores que yacen latentes. Tomando en cuenta unas capacidades excepcionales de nuestra práctica en esta área, proveemos una guía estratégica para el desarrollo, uso y cumplimiento normativo sobre propiedad tecnológica y otros activos intelectuales, y sobre la adquisición de los nuevos valores de PI con el principal objetivo de maximizar esos valores en un beneficio comercial.

Patton Boggs también tiene significativa experiencia en asistir clientes en la

optimización del valor de sus patentes, lo cual involucra dos tareas diferentes: valoración financiera de la cartera de patentes, y tasación del valor empresarial y comercial. Determinar el valor financiero de las patentes es un reto –los métodos de valoración de la PI son por una parte rudimentarios y por otra demasiado complicados. Sin embargo, es posible obtener valoración aproximada de la PI por medio de auditorías, evaluaciones y tasaciones del valor comercial de las patentes de la compañía para conseguir que esos valores corporativos generen valor para la compañía. Nuestros abogados tienen la capacidad profesional requerida para asistir en la gestión de esta área vital de la propiedad intelectual.

Normativa y Litigio de Patentes

La práctica de litigio de patentes de Patton Boggs comprende todas las fases de litigio, incluido asesoramiento, descubrimiento, audiencias “Markman”, procedimientos previos al juicio, mediación, juicio y apelaciones ante la Corte de Apelaciones Federales y Tribunal Supremo. Nuestro grupo de litigio de patentes incorpora abogados de patentes técnicamente entrenados para obtener los resultados mejores minimizando los costos incurridos. Este grupo de litigio también usa su experiencia en asistir a clientes en casos de apropiación indebida de secretos comerciales.

Reconocemos que la única razón para la protección y cumplimiento de la normativa sobre PI es la mejora de los intereses empresariales de la compañía y el beneficio para los accionistas. Esta filosofía guía y define nuestra práctica en esta área. Nuestro grupo de litigio de patentes empieza con una evaluación de todas las opciones disponibles antes del inicio de litigio para asegurar la estrategia que permita conseguir los objetivos de negocio de la compañía y proteger los derechos sustantivos de la misma. Durante todo el tiempo del proceso de litigio, estratégicamente focalizamos nuestros esfuerzos en conseguir una resolución exitosa de la disputa –bien en el juicio o a través de un acuerdo negociado.

Esta aumentando de manera común para los litigios de patente a gran escala el tener unos componentes multinacionales, en los cuales el litigio se presenta simultáneamente en diferentes jurisdicciones, en la de los Estados Unidos y una o varias jurisdicciones extranjeras. Nuestros abogados de litigio de patentes tienen una experiencia sin igual en la coordinación y dirección de litigios en múltiples jurisdicciones, trabajando íntimamente con asociados extranjeros y abogados en jurisdicciones locales para asegurar unas posiciones sólidas y exitosas que avancen en cada foro.

Opiniones y Revisión de Patentes

Los abogados de patentes de Patton Boggs tienen experiencia en la industria, que complementa su experiencia legal, permitiendo un asesoramiento pragmático a sus clientes. Nuestros abogados producen opiniones sobre la fortaleza y la cobertura de los valores de la PI, diseñando operaciones de explotación de la PI basadas en esas opiniones y en un plan global estratégico del cliente.

El Circuito Federal de la Corte Federal de Apelaciones ha mantenido consistentemente que las partes deben enfrentar la cuestión de que una posible violación tiene un “deber afirmativo de diligencia.” Este deber incluye la obtención de un asesoramiento de opinión de patente competente para que los procesos/productos no supongan un riesgo de violación o puedan someter a la empresa a sanciones que puedan incluir triplicar los daños y los costes de los abogados. A diferencia de la mayoría de firmas y sus políticas dirigiendo la preparación de opiniones, los abogados de litigio de patentes, con su amplia experiencia en el área de litigio, o con títulos avanzados y/o experiencia en tecnologías relevantes, en unos casos preparan cartas de opiniones legales que sus usos o productos particulares no resulten en una violación de las patentes. Esto nos permite proveer estimaciones prácticas y del mundo real de los riesgos de violación de patentes con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos de negocio.

También tenemos experiencia en preparación de opiniones sobre actuaciones independientes y libres (FTO) y opiniones de aprobación, presentadas para determinar si un producto específico o proceso que el cliente planea comercializar infringe patentes propiedad de otros; opiniones sobre si se puede obtener una patente (un tipo común de opinión que determina la novedad, utilidad y la falta de obviedad de la invención con respecto al cualquier punto de desarrollo previo); opiniones sobre el grado de desarrollo, para determinar si es posible o no, que tecnologías similares pueden subsistir, y opiniones sobre como se pueden evitar problemas en la aplicación de una patente, (“design around opinions”DAO), estas opiniones ayudan a un cliente a determinar como diseñar un producto sin afectar un patente existente.

Preparación y Proceso de Patentes

Los abogados especialistas en PI de Patton Boggs tienen la capacidad y experiencia profesional de manejar los asuntos tecnológicos más complejos en todas las áreas tradicionales de PI. Nuestros abogados de patentes tienen títulos superiores y/o relevante experiencia en la mayoría de las áreas tecnológicas, incluidas, biotecnología, bioquímica, métodos empresariales, química, informática, ingeniería eléctrica y mecánica, semiconductores, ciencias de materiales, instrumental médico, óptico, farmacéutico, física y telecomunicaciones. Nuestra práctica jurídica de patentes es un servicio completo que cubre todas estas áreas técnicas, y que está apoyado en abogados registrados de patentes y agentes con unos fuertes conocimientos del sector industrial, que incluyen semiconductores, telecomunicaciones, informática, biología, instrumental médico y químico, por mencionar solo unos pocos.

Manejamos todos los aspectos judiciales de patentes, incluyendo evaluación de nuevas tecnologías para obtener una patente, asesoramiento de la cartera, incluyendo estrategias judiciales; formulando y dirigiendo los derechos de uso, la búsqueda de la libertad de operar y preparando, argumentando y procesando aplicaciones de patentes en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (PTO). Habitualmente manejamos complejos procesos de la PTO, incluyendo la reexaminación y reapertura de procesos, apelaciones ante

el Consejo de Apelaciones e Interferencias de Patentes y negociación y preparación de acuerdos de licencia de patente, acuerdos de confidencialidad, como obtener las licencias y acuerdos de PI, además de asuntos relacionados con la transferencia de tecnología.

Porque prácticamente todo negocio exitoso es global, nosotros ayudamos a construir a nuestros clientes de patente una cartera mundial a través de la argumentación y proceso de aplicaciones ante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en inglés, PCT), Oficina de Patentes Europea (en inglés, EPO) y el resto de países extranjeros. Patton Boggs trabaja con clientes para identificar los países, donde necesitan argumentaciones estratégicas para eliminar los costos asociados de la solicitud en países no estratégicos.

Marca Registrada y Derechos de Autor o Copyright

La práctica legal de Patton Boggs con respecto a Marca Registrada y Copyright o derechos de autor comprende un completo conjunto de servicios que cubren todos los aspectos de gestión de marca registrada y copyright. Contamos con clientes líderes en el mercado minorista, compañías internacionales de telecomunicaciones, editoriales, fabricantes de artículos de lujo, asociaciones comerciales y celebridades.

Con respecto a marca registrada, nuestros abogados trabajan con clientes para desarrollar y crear una marca registrada claramente diferenciada y dominios de nombres para maximizar el reconocimiento de la marca. Representamos clientes en los trámites de la solicitud de marca registrada y apelamos regularmente en casos de marca registrada que están pendientes de resoluciones antes Cortes Federales y el Consejo de Apelaciones y Procesamiento de Marca Registrada. Con respecto al copyright, registramos reclamaciones de copyright y defendemos los derechos de nuestros clientes a través de litigios, licencias y otros medios. Trabajamos con afiliados internacionales para conseguir una protección global de los valores de PI de nuestros clientes.

Mucha de nuestra práctica legal se centra en la asistencia a nuestros clientes para obtener el máximo valor de sus marcas registradas y propiedades intangibles a través licencias y oportunidades de compartición de marca, tanto nacional como internacionalmente. Ayudamos a implementar planes de estrategia para incrementar la conciencia de marca, sin olvidarse de los programas más tradicionales para la protección de sus marcas registradas, secretos comerciales y otros valores de PI. Entre estos, podemos encontrar programas de franquicias, acuerdos de no revelación de datos empresariales y acuerdos de licencias cruzadas. La explosión de comercio electrónico ha tenido como consecuencia unas nuevas oportunidades para nuestros clientes, además de nuevos retos para los ciberocupas (en inglés, “cybersquatting”), las disputas de dominios de nombres y e-blights. Trabajamos con nuestros clientes para dirigir los retos que presentan las nuevas tecnologías, para proteger los derechos de nuestros clientes y cumplir con los dictados regulatorios, incluyendo medidas de privacidad y anti-spam. En conjunto con otros grupos en diferentes prácticas en Patton Boggs, buscamos soluciones regulatorias y/o legislativas apropiadas para los asuntos de PI de

nuestros clientes, además dirigirlos a través de métodos más tradicionales.

Nuestra amplia práctica en Marca Registrada y Copyright incluye, entre otras cosas:

- Registros de marca registrada ante la Oficina de Patentes y de Marca Registrada de los Estados Unidos.
- Exploración y clarificación de propuestas de marca registrada y nombres de marca
- Mantenimiento de la cartera de marca registrada de nuestros clientes tanto nacional como internacionalmente
- Manejo de cancelaciones y procedimientos de oposición ante el Comité de Apelaciones y Procesamiento de Marca Registrada (en inglés TTAB)
- Registro y cumplimiento normativa de copyright
- Litigios de marca registrada, copyright y violación de la imagen de marca y disolución
- Protección de los dominios de nombres en contra de las violaciones y ciberocupas
- Asesoramiento de clientes en el uso apropiado y justo de marca registrada y otros asuntos relacionados al mismo
- Licencias de marca registrada y derechos literarios de propiedad
- Edición y contratos con derechos subsidiarios
- Acuerdos de edición electrónica y licencias
- Desarrollo de website, acuerdos de alojamiento de website y comercio electrónico
- Uso de términos y políticas de privacidad en una website
- Protección de derechos de privacidad y publicidad
- Seguimiento de novedades legislativas y regulatorias que afectan a nuestros clientes de PI

Porque prácticamente todo negocio exitoso es global, nosotros ayudamos a construir a nuestros clientes de patente una cartera mundial a través de la argumentación y proceso de aplicaciones ante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en inglés, PCT), Oficina de Patentes Europea (en inglés, EPO) y el resto de países extranjeros. Patton Boggs trabaja con clientes para identificar los países, donde necesitan argumentaciones estratégicas para eliminar los costos asociados de la solicitud en países no estratégicos.