

C O N F I D E N C I A L
I
T
I T E
I T E R
I T E R A

TEMA

*Presupuesto sobre Inteligencia Estratégica
Vigilancia y transferencia tecnológica*

CLIENTE

ANII URUGUAY

FECHA

16 de diciembre de 2024

C O N F I D E N C I A L



TEMA: Informe sobre servicios de Inteligencia Estratégica.
Vigilancia y transferencia tecnológica.
CLIENTE: ANII URUGUAY
Fecha: 16 de diciembre de 2024

A continuación, se detallan los servicios solicitados en la convocatoria:

Estudio preliminar de vigilancia tecnológica (análisis del estado de la técnica relevante en el área de interés)

Reporte de búsqueda:

En este punto se ofrece un reporte de patentes y papers científicos relevantes para un determinado proyecto con foco tecnológico definido. Este es un reporte que contiene el listado de documentos relevantes y el acceso a las patentes de modo completo (incluso con la traducción automática al inglés de sus partes relevantes si así se lo requiere para patentes que estén en idiomas como el chino, el japonés, ruso, etc.). Este reporte puede realizarse por tema tecnológico, por empresa, o por inventor. No presenta análisis de los documentos. Lo complejo de este trabajo es definir las sentencias de búsqueda para recuperar elementos relevantes para los líderes del proyecto, esto se logra mediante un ida y vuelta de información con el cliente. Contamos con las bases de datos profesionales que permiten no sólo tener una cobertura global, sino que presentan la información en un modo accesible y simple de procesar. No es un reporte para FTO pues no contiene un rastreo exhaustivo de patentes con chances de ser infringidas en un país, sino que una vez que se define el foco tecnológico se cubre la totalidad de patentes que responden a las consignas de búsqueda. Constituyendo un excelente reporte para iniciar un proyecto de investigación, revisar barreras evidentes a potenciales negocios tecnológicos o una revisión preliminar para evaluación de documentos relevantes que afecten novedad de resultados de I+D.

Informe de vigilancia tecnológica

La vigilancia tecnológica se puede plantear sobre un foco puntual de interés de la empresa o proyecto. La clave de la utilidad de los reportes periódicos se basa en el ajuste de las consignas de búsqueda. Si son muy amplias la cantidad de información es imposible de procesar y si es muy puntual es posible que perdamos gran cantidad de información relevante. Es por ello que los servicios de vigilancia automática no han dado buenos resultados y prácticamente se han dejado de utilizar. Sin embargo, una vigilancia puntual sobre un tema específico, o sobre una empresa o sobre un investigador son utilizados para la toma de decisiones empresariales. Por otra parte, la vigilancia tecnológica implica sólo rastreo de patentes y papers. Hoy las decisiones empresariales deben abordar otras dimensiones como las regulatorias, jurídicas, tendencias de consumo, alianzas empresariales,

políticas económicas, etc. Es por ello que el requerimiento de vigilancia tecnológica a secas puede no ser muy útil para un proyecto tecnológico. De todas maneras, se presupuesta un reporte de vigilancia tecnológica que involucra un reporte de patentes y documentos científicos con un rescate de actores principales y evolución temporal de número de patentes, rescatando los reviews más importantes y las últimas patentes. Estos reportes pueden solicitarse a partir de un foco tecnológico bien acotado, de una empresa o un autor/inventor. Estos reportes no contienen análisis de documentos ni juicios de valor sobre los documentos rescatados.

Informe comercial incluye evaluación de la demanda potencial de los desarrollos y de la competencia (nacional e internacional), análisis de posibles socios, posibles proveedores de tecnología y evaluación de diferentes alternativas para llevar adelante la estrategia comercial.

En ITERA llamamos a estos informes **Estudios de Contexto Tecnológicos**. El Estudio de Contexto Tecnológico rastrea, recopila y analiza patentes, papers a nivel internacional, actores principales, aspectos regulatorios y noticias de los mercados. Se evalúan monopolios internacionales y chances competitivas. Incluye un reporte de las patentes y documentos científicos más relevantes con su análisis. Se parte de una definición de la estrategia de búsqueda acordada con el cliente, de tal manera que se busca satisfacer la mayoría de las necesidades de información. A partir del corpus de información que resulta de tal búsqueda se utiliza una herramienta de tech-mining que permite identificar los actores claves (potenciales socios, competidores o proveedores), los grupos de I+D más destacados a nivel global, las tecnologías emergentes y las consolidadas, las tendencias de investigación y las tendencias de patentamiento. La bibliometría y la patentometría que se aplican conjuntamente permiten construir conclusiones tendenciales. Además, se realizan rastreos de información general que permite rescatar datos de mercado, de consumo, regulatorios y comerciales. Si se trata de un fármaco, se rescatan los estudios clínicos en proceso y los realizados. Estos ECT constituyen el mapa del territorio del negocio tecnológico indispensable para navegar los complejos y turbulentos mares de la innovación tecnológica. Aparecen barreras y campos minados brindando la oportunidad de anticiparse y atravesarlos con el menor impacto negativo. Muchas veces en estos estudios de contexto identificamos nichos libres de patentes hacia donde orientar la inversión en desarrollo. Aportan a las primeras etapas de los proyectos de innovación tecnológica, bajando la incertidumbre y permitiendo evaluar riesgos.

Informe de aspectos regulatorios

Los costos en este campo son variables; dependerá del caso en particular, por ejemplo, si se trata de regulatoria nacional o internacional, de formulación farmacéutica, de producto farmacéutico, de alimentos, etc. entre otros. El costo de estudios básicos es de alrededor de 200 U\$ la hora de consultoría.

Asesoramiento en transferencia tecnológica (incluye evaluación de la tecnología a transferir y determinación de su valor) Estos servicios que solemos hacer para Fondos de Inversión y Aceleradoras los llamamos **Due Diligence de Propiedad Intelectual**. Dada una tecnología patentada se

realiza un EET global y se rescatan las anterioridades más relevantes. A partir de las mismas se evalúa la fortaleza de la patente en relación a las chances que tiene de ser concedida. Se verifica también la estrategia nacional e internacional, evaluándose los estados jurídicos y el cumplimiento de plazos de cada expediente de tramitación internacional. A partir de esta base se analiza el espectro de protección que genera su pliego reivindicatorio y se evalúa su potencial de bloquear a terceros para poder utilizar la tecnología develada en la patente. Por último, si fuese necesario se realiza un estudio de Design around que implica el planteo de una estrategia que debería seguir un tercero para desarrollar una tecnología que obtenga los mismos efectos técnicos sin infringir la patente. Se evalúa la factibilidad de negocio internacional en función de los mercados, los países target y las chances de comercialización y distribución. A partir de estos estudios e información se aplican diversos métodos de valuación para argumentar sobre el valor que podría tener una invención patentada en el mercado internacional. Cabe destacar que lo importante en una negociación de transferencia no es tanto el precio, sino los argumentos que se esgrimen para fundamentarlo. El costo de Due Dilligence de Patente se cotiza en función de los requerimientos puntuales del proyecto y del negocio, dependerá del estado del proyecto y la proximidad de un evento de inversión. Básicamente se presupuesta en función de la cantidad de profesionales que se deban involucrar y de la cantidad de horas que lleve el trabajo.

Estudio del Estado de la Técnica

Cuando se cuenta con una invención que se pretende proteger, lo primero es hacer una búsqueda de patentes, papers y divulgaciones que puedan afectar la novedad y altura inventiva de la invención. Para ello es necesario interiorizarse de la invención, definir sus características técnicas y sus efectos técnicos, conocer las personas e instituciones que estuvieron involucradas en su creación y luego plantear estrategias de búsqueda para conseguir los entre 5 y diez documentos más relevantes del estado de la técnica (anterioridades), tal como lo hacen los examinadores de patentes. Luego es necesario evaluar la novedad universal y aplicar el método problema-solución de evaluación sistemática de la altura inventiva a partir de dichas anterioridades. Como resultado de este estudio se tiene una opinión de patentabilidad de la invención. En el caso de que esta opinión sea positiva es posible plantear una estrategia de protección por patente.

Redacción de patentes

Contamos con un equipo multidisciplinar con profesionales expertos en redacción de patentes. Hemos presentado más de 1000 solicitudes tanto locales como internacionales.

Gestión internacional de todos los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

Contamos con corresponsales en todos los países del mundo para abordar cualquier acción de registro y de defensa de los DPI.

Registro y seguimiento de marcas

Contamos con un equipo de administración de marcas nacional e internacional y contamos con uno de los softwares más poderosos para la administración y vigilancia marcara.

Redacción de contratos de transferencia de tecnología

Nuestro equipo de abogados y vinculadores tecnológicos cuentan con amplia experiencia negociando transferencias de tecnología y redactando los acuerdos correspondientes.

Otros servicios

Estamos ofreciendo a empresas en formación o empresas ya formadas de base tecnológica un asesoramiento integral en gestión de la propiedad intelectual (ISO 56.005), inteligencia estratégica (ISO 56.006), manejo seguro de información confidencial (ISO 27.001), estructuración de contratos, estrategia de desarrollo e innovación (ISO 56.002) y relacionamiento con fondos y potenciales clientes o partners. También incluye el asesoramiento en el pitcheo y el armado de rondas de inversión. Este servicio implica un contrato de servicios que implica 5 horas mensuales de asesoría, dos reuniones mensuales, una licencia para que la empresa utilice la marca y logo de ITERA que se ha impuesto como sello de calidad en el sector. Implica un compromiso de exclusividad para no atender a otra empresa que se desarrolle en el mismo foco tecnológico y un descuento del 10 % en los honorarios de todos los servicios que ofrece ITERA, desde los que se plantean en este documento, hasta la redacción e internacionalización de patentes de invención, el planteo de estrategias de registro de Derechos de Autor, marcas, diseños, variedades vegetales nacionales, tanto como internacionales.

Sin otro particular y esperando ser de utilidad para los procesos de innovación uruguayos nos despedimos cordialmente,



Marcelo Grabois
Inteligencia Tecnológica
ITERA