

14^{ta} ASAMBLEA LEGISLATIVA 7^{ma} SESION ORDINARIA

Ley Núm. 436

(Aprobada en 22 de Sept de 2004)

(P. del S. 2642)

LEY

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Núm. 35 del 20 de marzo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de las Patentes de Invención y Registro", a los fines de actualizar sus disposiciones a la realidad presente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 35 del 2 de marzo de 1951, según enmendada, establece un programa gubernamental para asistir a inventores y/o descubridores de Puerto Rico para que sus inventos y descubrimientos puedan llegar a ser patentados en la Oficina de Patentes de Washington, D. C. Este programa fue adscrito desde sus inicios a la Administración de Fomento Económico (AFE), hasta la aprobación de la Ley Núm. 203 del 29 de diciembre de 1997, la cual transfirió todas las funciones, los poderes y deberes de AFE, a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (CFI).

Debido a la reciente reestructuración de los Programas de la CFI, es necesario revisar las disposiciones de la Ley Núm. 35 del 2 de marzo de 1951, según enmendada, para actualizar dicha legislación a las exigencias de la época presente, de forma tal que dicha Ley sea más práctica y responsiva a las exigencias presentes del Programa de Patentes que tiene a su cargo la CFI, integrando además, la Oficina de Patentes, con su respectivo Comité, a la Oficina de Ciencia y Tecnología de la CFI, siendo el Director de la última, quien presida dicho Comité.

El Comité de la Oficina de Patentes mantiene la autoridad para aprobar los gastos monetarios necesarios que se incurran en cada caso. Sin embargo, debido a que los gastos de hoy día en este renglón, no se pueden comparar con los gastos de hace veinte años, es indispensable aumentar los gastos a ser incurridos en el trámite de cada invento o descubrimiento, de cuatro mil (4,000) dólares a ocho mil (8,000) dólares, debido a los costos en que actualmente se incurren en la Oficina de Patentes en Washington, D. C.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 35 de 20 de marzo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 1.- Invenciones de residentes, Informe al Comité - Todo residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que descubriere o inventare algún proceso o mecanismo que tuviere en su opinión, la posibilidad de obtener una patente en la Oficina de Patentes, en Washington, D.C., por su originalidad y utilidad, podrá informar por escrito su invención o descubrimiento científico al Comité que más adelante se crea, acompañando con dicho informe, planos, dibujos, fotografías, modelos, prototipos o cualquier otra

ilustración, que permita al Comité entender su operación, solicitando que para el mismo se gestione una patente a su nombre y para beneficio de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico y de dicha persona, en la Oficina de Patentes de Washington, D.C.”

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 35 de '20 de marzo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

“Por el presente se crea un Comité para el Fomento de las Patentes de Invención y Registro de Descubrimientos en Puerto Rico, compuesto por el Decano de la Facultad de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez, el Director de la Estación Experimental Agrícola, el Director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Compañía de Fomento Industrial, el Ingeniero de Patentes y Registros, y el Director del Centro de Invenciones e Innovaciones Educativas del Departamento de Educación, o sus representantes designados y se faculta y autoriza a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico a crear una Oficina del Ingeniero de Patentes y Registros y a asignarle el personal cualificado, especificando las funciones del Ingeniero de Patentes y proveyéndole la asistencia técnica y administrativa necesaria para el desempeño de sus labores.”

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 35 de 20 de marzo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

“El Director de la Oficina de Ciencia y Tecnología será el Presidente de dicho Comité, citará a reunión por lo menos una vez cada dos meses o antes, si el número de inventos sometidos a evaluación así lo amerite, para evaluar las solicitudes recibidas sobre patente de invención o registro de descubrimiento. El Ingeniero de Patentes citará por correo a la persona que haya hecho la solicitud, a una vista privada ante el Comité en la cual éste explicará sucintamente su invento o descubrimiento, y dejará planos y descripción del proceso o mecanismo ante el Comité o Ingeniero de Patentes para su estudio. El Comité decidirá no más tarde de treinta (30) días después de celebrarse la vista, si el invento o descubrimiento amerita participar del Programa para el Fomento de las Patentes creado por esta Ley. Si se concluyese que el invento o descubrimiento no amerita participar del Programa para el Fomento de las Patentes, se deberá informar así al interesado, quien podrá entonces hacer las gestiones por su propia cuenta para gestionar una patente para su invento o descubrimiento. En tal caso, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico no tendría ninguna participación en los beneficios que recibiera el inventor o descubridor.”

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 35 de 2 de marzo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

“Participación en patente y regalías - Si el Comité resolviera que el invento o descubrimiento amerita participar del Programa para el Fomento de las Patentes, entonces determinará que la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico pagará todos los gastos necesarios para tratar de lograr una patente para el invento, hasta el máximo

permitido por ley, incluyendo todo tipo de gestión hecha a favor del invento o descubrimiento en cuestión, entendiéndose que el inventor o descubridor tendrá que sufragar los costos en exceso de dicho máximo permitido por ley.

El inventor o descubridor reembolsará a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico el 25% de todas las regalías u otros ingresos que se deriven por su uso u otra disposición de la patente, hasta tanto salde su deuda con la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico; disponiéndose, además, que el inventor podrá reembolsar a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico la totalidad de todos los gastos incurridos en cualquier etapa de los trámites para gestionar la patente, de así decidirlo el inventor.

Hasta tanto la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico haya recobrado todos los gastos incurridos en la obtención de la patente mediante su reembolso, por parte del inventor, en cualquier etapa de los trámites de gestionar la patente, o recobrados de las regalías u otros ingresos, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico tendrá un gravamen sobre el invento o descubrimiento y sobre cualquier solicitud o patente describiendo o reclamando el invento.

No será válida ninguna venta, cesión (assignment) o licencia (license) del invento o descubrimiento, sin el consentimiento por escrito del Comité, hasta tanto la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico haya recobrado todos los gastos incurridos en la obtención de dicha patente.

El inventor suscribirá un pagaré (Promissory Note) por la cantidad de los gastos que la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico haya incurrido en la obtención de la patente. Dicho contrato se suscribirá en el formulario que para esos fines proveerá la Compañía de Fomento Industrial, el cual será adecuado para ser registrado en la Oficina de Patentes en Washington, D. C.”

Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 35 de 20 de marzo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 6.-Preparación de solicitud de patente – Tan pronto haya estudiado el invento o descubrimiento y decidido que amerita ser patentado o registrado, el Comité notificará al inventor o descubridor, para que a la mayor brevedad, prepare las declaraciones, documentos correspondientes y los diagramas y detalles necesarios para remitirlos al Consultor de patentes contratado por la Compañía de Fomento Industrial, para que estudie el caso y radique la documentación necesaria en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en Washington, D.C.

En caso de que el inventor o descubridor solicitare ayuda técnica al Comité para preparar toda la documentación necesaria para patentar el invento o registrar el descubrimiento, el Comité podrá utilizar para ello los servicios de los empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas, o podrá disponer que la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico haga todos los gastos

necesarios para ayudar al inventor o descubridor hasta el máximo permitido por ley, a preparar la referida documentación como parte de la ayuda a brindarse para patentar el invento o registrar el descubrimiento.”

Artículo 6.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 35 de 20 de marzo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 7.- Gastos autorizados – El Comité aprobará los gastos en que se incurra en cada caso, los cuales serán fiscalizados y comprobados por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. En ningún caso el Comité podrá aprobar gastos que excedan de ocho mil (8,000) dólares para cada invento o descubrimiento y autorizar hasta doce mil (12,000) dólares en casos excepcionales, con la aprobación expresa del Comité de Patentes, en votación de mayoría simple.

El Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, previa la aprobación del Comité, pagará, con cargo al fondo especial que se crea más adelante, los gastos en que se incurrieren para patentar el invento o registrar el descubrimiento.”

Artículo 7.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 35 de 20 de marzo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 8.- Venta de derechos de patente; audiencia al inventor – Cuando el Comité reciba una oferta para vender o hacer cualquier transacción con los derechos de patentes o registros obtenidos de acuerdo con el Artículo 5 de esta Ley, permitiendo su uso o utilización por otras personas o entidades, en acuerdo con el inventor o descubridor, negociará los términos y condiciones de la transacción de conformidad con lo estipulado en la Ley y el gravamen que exista sobre la patente otorgada.”

Artículo 8.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 35 de 20 de marzo de 1951, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 9.-Fondo Especial - Por la presente se crea en la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico el Fondo Especial para el Fomento de Patentes de Invención y Registro de Descubrimientos en Puerto Rico, en el cual ingresarán los beneficios o ingresos que obtuviere la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico por concepto de regalía, venta u otra disposición o uso de los inventos patentados y los descubrimientos registrados.”

Artículo 9.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Certifico que es una copia fiel y exacta de original:

18 OCT 2004

San Juan, Puerto Rico.

Presidente del Senado

María D. Ray Pagan

Presidente de la Cámara