

PREGUNTAS FRECUENTES PROTECCIÓN DE RESULTADOS EN LA UPCT

1. ¿Qué ha de hacer un investigador con un resultado de I+D susceptible de protección?
2. ¿Qué características tiene que tener una invención para que sea patentable?
3. ¿Se puede publicar además de patentar una misma invención?
4. ¿Se puede patentar el software?
5. ¿Pueden los investigadores de una Universidad Pública ser titulares de los derechos de una invención?
6. ¿Qué es una patente?
7. ¿Qué son las reivindicaciones de una patente?
8. ¿Qué derechos le corresponden al inventor de una patente universitaria en la UPCT?
9. ¿Para qué patentar en la universidad?
10. ¿Los resultados protegidos están considerados en el Sexenio de Transferencia?
11. ¿Dónde protege una patente? ¿Cómo se puede extender su ámbito de protección?
12. ¿Qué es un modelo de utilidad?

1. ¿Qué ha de hacer un investigador con un resultado de I+D susceptible de protección?

Comunicar a la OTRI dicho resultado en el plazo de tres meses como máximo desde su obtención. La OTRI asesora a los investigadores, genera la documentación necesaria para el reconocimiento de los derechos que correspondan a cada persona e institución y realiza la gestión de la protección, bien mediante patente u otra modalidad de propiedad industrial, bien mediante inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.

2. ¿Qué características tiene que tener una invención para que sea patentable?

- Novedad: “no está comprendida en el estado de la técnica”, constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público por descripción, por utilización o por cualquier otro medio.
- Actividad inventiva: “se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”.
- Aplicación industrial: “puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”.

Además, es necesaria la suficiencia en la descripción: “la invención para la que se solicita protección debe ser suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda reproducirla con la información contenida en la misma”.

3. ¿Se puede publicar además de patentar una misma invención?

Sí, pero cualquier publicación antes de presentar la solicitud de patente destruye la novedad. Por tanto, hay que mantener la invención en secreto hasta presentar la solicitud.

4. ¿Se puede patentar el software?

El software como tal no puede patentarse y suele registrarse como propiedad intelectual. Sin embargo, puede protegerse dentro de una patente si se justifica su necesidad para la ejecución de la invención y en ese caso goza de protección tanto por la legislación de patentes como por la de propiedad intelectual.

5. ¿Pueden los investigadores de una Universidad Pública ser titulares de los derechos de una invención?

Como regla general, la Universidad Pública asume la titularidad de las invenciones realizadas por su personal investigador. En el plazo de tres meses desde la comunicación oficial de invención, deberá notificarlo por escrito a los inventores. Pasado ese plazo, los inventores podrán solicitar la patente en su propio nombre.

6. ¿Qué es una patente?

Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, su contenido se publica, facilitando la innovación. La patente puede mantenerse hasta veinte años, pero una vez deja de estar en vigor cualquiera puede utilizarla libremente.

La memoria de patente describe, de forma que puedan comprenderse, tanto el problema técnico de que se trate como la solución propuesta. No pueden patentarse los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, las obras científicas, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, los programas de ordenador ni las formas de presentar informaciones.

7. ¿Qué son las reivindicaciones de una patente?

Son la parte de la memoria que define el objeto para el que se solicita la patente, ya que el alcance de la protección conferida se determina por las reivindicaciones. De hecho, la descripción y los dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones. Su estructura consiste en:

- 1) Un preámbulo o introducción en el que se indica cual es el objeto de la invención (que suele coincidir con el título de la invención) y todas aquellas características técnicas que, aunque conocidas, son necesarias para la definición de los elementos que se van a proteger.
- 2) Una parte caracterizadora precedida por la expresión "caracterizado por", "que comprende", "que consiste en" o una similar, en la que se exponen de manera concisa las características técnicas nuevas que se desean proteger.
Puede haber una o varias reivindicaciones, de dos tipos:
 - a) Independiente: define una entidad o actividad que constituye la solución técnica al problema técnico planteado. Es característica técnica esencial aquella sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución técnica al problema técnico.
 - b) Dependiente: toma la definición de una independiente y añade características adicionales de alcance más limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invención. Ej.: la energía para un dispositivo dado se obtiene mediante una batería.

8. ¿Qué derechos le corresponden al inventor de una patente universitaria en la UPCT?

El investigador tiene en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtenga la UPCT de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención, cuando la patente se solicite a nombre de la UPCT o se decida el secreto industrial. La distribución de los ingresos obtenidos por explotación de los resultados protegidos es el siguiente:

- i. 60 % para el inventor o inventores autores del resultado en proporción a su participación en el hallazgo del mismo.
- ii. 40 % para la Universidad. Hasta un 50 % de esta cantidad podrá revertir al presupuesto de I+D+I de los autores, en la medida en que éstos contribuyan al coste de la protección con el presupuesto de sus proyectos.

La UPCT puede también ceder la titularidad de dicha invención a los investigadores, reservándose en tal caso:

- a) Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos que se trate.
- b) Una participación del 25% de los beneficios netos de la explotación de tales títulos, que se distribuirán de la siguiente manera:
 - 15 % Para la Universidad.
 - 10 % Para el Departamento(s)/Centro(s)/Área(s) organizativas a los que pertenezcan los investigadores.

9. ¿Para qué patentar en la universidad?

En general, las patentes sirven para recuperar las inversiones en I+D mediante la comercialización de la tecnología (licencias o cesiones). En la universidad, además sirven para apoyar la creación de empresas de base tecnológica y spin off, así como para mejorar el currículum y la posición como socio potencial de cara a conseguir nuevos proyectos de I+D.

10. ¿Los resultados protegidos están considerados en el Sexenio de Transferencia?

Las patentes y las inscripciones en el registro de propiedad intelectual cuentan como aportaciones a considerar en el Sexenio de Transferencia del Conocimiento e Innovación, a través de la "Transferencia generadora de valor económico" de las siguientes formas:

- I. Facturación por royalties. Se tendrán en cuenta las patentes, modelos de utilidad, registros de software, variedades vegetales y cualquier otro conocimiento registrado en explotación.
- II. Registros de Propiedad Industrial e Intelectual en titularidad o cotitularidad y tipo. Se valorarán las patentes u otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual (registro de variedades vegetales, modelos de utilidad, programas de ordenador, etc.) en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia, y las patentes concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante el sistema de examen previo. Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa. Se tendrán también en cuenta, de forma secundaria, el número de patentes, u otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual, solicitadas en el período, aunque no estén en explotación.

11.¿Dónde protege una patente? ¿Cómo se puede extender su ámbito de protección?

Para la solicitud presentada en España, la protección únicamente tendrá vigor en el estado español, ya que las patentes son territoriales, de ámbito estatal. Por tanto, fuera de España se podrá fabricar y comercializar sin restricciones.

La protección en más países puede obtenerse antes de que transcurran doce meses desde la primera solicitud. Hay varias formas:

- 1) Mediante una solicitud en cada país en el que se desee obtener la protección.
- 2) Mediante una solicitud de patente europea, en aplicación del Convenio sobre concesión de patentes europeas. Una vez concedida, habrá que validarla en los estados en los que se quiere la protección mediante el pago de la tasa correspondiente y la presentación de una traducción de la patente al idioma oficial de dicho estado.
- 3) Mediante una solicitud internacional, en aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Inicialmente hay una fase internacional en la que se suelen designar todos los países posibles y, en el plazo de 30 ó 31 meses, tiene lugar la entrada en fase nacional, que incluye la traducción de la solicitud internacional y pagar la tasa de presentación en aquellos países finalmente elegidos. Hay más de 150 países miembros del PCT.

12.¿Qué es un modelo de utilidad?

Es otra modalidad de Propiedad Industrial que también protege invenciones, pero restringida a productos, aparatos o dispositivos técnicos; quedando excluidos los procedimientos. Es menos exigente que la patente y consiste en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.