

## ANÁLISIS

Cualquiera que compare la Universidad española actual con la anterior a hace unos 10 años notará inmediatamente una diferencia: actualmente se habla mucho de patentes y antes prácticamente nada. Las patentes interesan tanto a los que realizan alguna investigación (profesores, estudiantes de los últimos años, técnicos superiores...) como a las autoridades y administradores de la Universidad. Si uno hojea, por ejemplo, los tres últimos ejemplares del *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, se encuentra con solicitudes de patentes de universidades de todos los rincones de España: Andalucía (Córdoba, Granada, Málaga), Cataluña (Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña), Galicia (Santiago, Vigo), Madrid (Complutense, Autónoma y Politécnica), Extremadura, La Laguna, Murcia, Oviedo, País Vasco, Valladolid... Hasta hace muy poco, las patentes solicitadas por universidades españolas eran prácticamente inexistentes; sin embargo, hoy su número se acerca a la centena y crece rápidamente. ¿Qué está pasando?

En realidad, el crecimiento actual de las patentes universitarias es común a muchos países, aunque en el nuestro se nota más porque partimos de muy poco. Así, en un país como EE UU, con una tradición que se remonta a los años veinte, las patentes concedidas a universidades nacionales se ha duplicado en los últimos cinco años, llegando a ser unas 1.500 en la actualidad. La peculiar evolución española puede tener varias razones: por una parte, los profesores universitarios han notado la trascendencia de las patentes en sus relaciones con colegas extranjeros, especialmente en los congresos; por otra parte, los mismos profesores han tenido que aceptar cláusulas sobre patentes en sus contratos de I+D con empresas, contratos cuyo número ha crecido mucho gracias al amparo del Artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria; por último, se constata que las universidades extranjeras patentan mucho en España (unas 800 solicitudes por año en total), por lo que no es extraño que las españolas deban hacer lo mismo.

## Diálogo imaginario

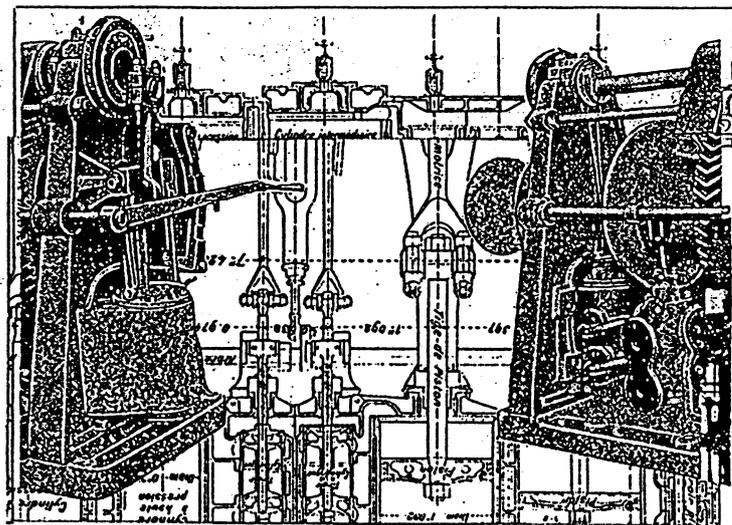
El resultado es que, hoy día, en la Universidad española se suelen plantear diálogos como el siguiente, entre un imaginario profesor y el responsable de patentes de la Universidad:

Pregunta. Pero... ¿patentar no es contrario al carácter social de la Universidad?

Respuesta. ¡En absoluto! La propia sociedad pide a la Universidad un mayor grado de autofinanciación y de implicación en su entorno industrial. Además, el sistema de patentes se considera socialmente útil en cuanto motor del progreso tecnológico y del bienestar social. Una patente nunca quita nada a la sociedad, pues para que una invención sea patentable ha de ser nueva, o sea, previamente inexistente.

P. ¿Y patentar no es algo contrario al carácter académico de la Universidad?

R. Los descubrimientos científicos no son patentables. Sólo se patentan determinadas soluciones de carácter técnico y



## Patentar en la Universidad

PASCUAL SEGURA

con aplicabilidad industrial, que se llaman invenciones y a las cuales se les exigen unos requisitos de patentabilidad muy duros. El hecho de que un profesor universitario dedique todos sus esfuerzos a la investigación científica no impide que, como resultado lateral de esta investigación, encuentre alguna aplicación técnica interesante que pueda constituir una invención patentable.

P. ¿No sería más ético que yo, como funcionario, hiciese públicas mis invenciones sin patentarlas?

R. Patentar y publicar no son alternativas excluyentes, sino todo lo contrario: sólo se requiere que la solicitud de patente tenga una fecha de prioridad anterior a cualquier otra publicación. Precisamente las patentes se prefieren socialmente a los secretos industriales porque implican la publicación de la invención. Así, desde el primer momento, el público puede beneficiarse de la información contenida en la solicitud de la patente.

P. ¿Y si yo quiero que la sociedad se beneficie de mis invenciones sin que sean monopolizadas por nadie?

R. Esta actitud desinteresada sólo sería comprensible para ciertas invenciones como, por ejemplo, un producto contra la malaria aplicable solamente en los países —generalmente del Tercer Mundo— donde las patentes fuesen inexistentes o inoperantes. Pero si la invención fuese aplicable en países industrialmente desarrollados, el hecho de publicarla sin patentarla probablemente tendría un efecto opuesto al deseado: la sociedad no se beneficiaría de la invención porque ésta no llegaría al mercado.

P. En principio, bien. Pero... ¿he de ponerme yo ahora a aprender sobre patentes?

R. ¡Por supuesto que no! El profesor sólo desempeña el papel de inventor (el papel más importante) y basta con que tenga claro lo referente a la

prioridad y al riesgo de autodestruirse inadvertidamente la novedad de su invención por una divulgación prematura.

P. ¿He de pagar algo?

R. Con el fin de facilitar y estimular que los profesores patenten sus invenciones, la mayoría de universidades se han dotado de normativas internas según las cuales la propia universidad corre con todos los gastos asociados a la búsqueda de patentabilidad, la redacción y la tramitación de la solicitud de patente española que servirá de prioritaria. Ni el inventor ni su departamento han de pagar nada. Pero la universidad se reserva la propiedad de esta primera patente.

P. ¡Cómo! ¿La patente no será mía?

R. El inventor, que es una persona y no una institución, tiene derecho a que su nombre acompañe siempre al documento de patente como reconocimiento de su autoría. Pero la propietaria del derecho es la universidad, pues, según la legislación española de invenciones laborales (artículo 20.2 de la Ley 11/1986, de Patentes), "corresponde a la universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora".

## Beneficios

P. Si la patente no es mía, ¿qué gano con patentar?

R. La legislación española de invenciones laborales reconoce que "el profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones" (Art. 20.4). Las normativas sobre patentes de cada universidad determinan la cuantía de esta participación y, en general, son muy generosas con los inventores. Un reparto típico de los eventuales

beneficios netos derivados de una patente puede ser: el 50% para los inventores, el 25% para su departamento y el 25% para la universidad.

P. De acuerdo, vamos a patentar. ¿Patentará la universidad cualquier invención que yo le presente?

R. Puede que no. Siempre será necesario superar algún proceso de selección (más o menos como el del Esquema) antes de decidir la solicitud de una patente española, cosa que, contándolo todo, puede significar una inversión de más de 300.000 pesetas. En cualquier caso, tal y como prevé la ley, si la universidad no está interesada en patentar una invención hará dejación de sus derechos en beneficio del inventor para que éste la patente por su cuenta.

P. Sinceramente, más que por los eventuales beneficios, a mí me interesa la patente para el currículo.

R. Como publicación científica, la patente, no vale casi nada, pues se concede sin apenas control sobre su contenido. El verdadero interés de patentar ha de ser la perspectiva de la explotación industrial y el consiguiente beneficio económico, y no la equivocada idea de que "una patente hace currículo". De hecho, si no hay nadie interesado en su explotación, probablemente la solicitud de patente se abandonará y no llegará a publicarse.

P. Vale. Entonces... ¿qué tengo que hacer para patentar sin pifiarla?

R. ¡No publicar antes de solicitar la patente! Excepto en EE UU, donde los inventores tienen un periodo de gracia de un año para publicar antes de patentar, en todo el mundo se requiere que una invención patentable sea nueva, es decir, que no esté comprendida en el llamado estado de la técnica. Este se define como todo lo que antes de la fecha de prioridad (fecha de la primera solicitud de patente) se ha hecho accesible al público, en

cualquier país, en cualquier idioma y por cualquier medio (publicación escrita, exposición oral, utilización, etcétera). La primera divulgación de una invención debe ser siempre una solicitud de patente (publicada a los 18 meses de la prioridad).

P. ¿Y cuándo se considera que una publicación es accesible al público?

R. En la fecha que realmente se distribuye la revista. El proceso de revisión y edición científica es tácitamente confidencial, así como la presentación de proyectos de investigación a agencias oficiales o la comunicación interna dentro de un grupo de investigación. No son confidenciales las comunicaciones en congresos (orales o mediante *poster* o *abstracts*) ni las lecturas de tesis doctorales o de trabajos de fin de carrera.

## El esquema

La invención: Una solución técnica a un problema técnico que —grande o pequeña, genial o modesta— sea útil en la industria o el comercio.

Los protagonistas de la invención:

- El profesor, que realiza la invención.
- El documentalista, que hace la búsqueda.
- El agente, que redacta la patente.
- El centro de transferencia de tecnología, que la negocia.
- La empresa, que la hace rentable.

## 1. ¿Funciona?

Ha de haber alguna prueba o dato experimental que permita descubrir al menos un ejemplo de realización. Una invención *sobre papel* todavía no está bastante madura para ser patentada.

## 2. ¿Tiene interés comercial?

Ha de tener fundadas expectativas de llegar al mercado, o sea, de que se venda o se incorpore en un producto o proceso industrial. Una patente que no se explote no constituye ningún mérito académico.

3. ¿Se puede evitar que la copien? Si la invención no puede copiarse se mejor guardarla como *know how*. En el caso de que sí se pueda copiar, sólo se ha de patentar si se confía en poder detectar y perseguir al eventual infractor.

4. ¿Es patentable? El análisis de los documentos (estado de la técnica), localizados mediante una búsqueda en bases de datos accesibles en línea o en CD-ROM, ha de indicar que la invención es nueva y no obvia a nivel mundial.

5. ¿Se redacta una patente? Es recomendable que la solicitud sea redactada y tramitada por un agente, en colaboración con el inventor. Para adquirir el derecho de prioridad internacional basta con presentarla en España, donde, desde hace poco, la Universidad no paga tasas.

6. ¿Se negocia la patente? Puesto que la Universidad no va a ponerse a producir o vender, dentro de los 12 meses de prioridad, y cuanto antes mejor, hay que localizar empresas interesadas en adquirir el derecho para patentar a su nombre en algún país extranjero, o interesadas en adquirir una licencia de la eventual patente española.

Pascual Segura es profesor titular responsable de patentes de la Universidad de Barcelona.