



Dña. Ana P. Botín
Presidente de la Fundación CYD

En noviembre de 2004 la Fundación CYD presentó el primer Informe CYD sobre la contribución de las universidades al progreso económico y social de nuestro país.

Anunciamos entonces nuestro compromiso de elaborar y publicar un Informe CYD con carácter anual, que recogiese la realidad y el potencial de la universidad española en todos aquellos ámbitos en los que hace efectiva su aportación al desarrollo, desde la formación de los estudiantes hasta la puesta en valor de sus actividades de investigación.

Este segundo Informe CYD cumple con este compromiso. Además de mostrar la evolución de los datos básicos, aporta propuestas y describe casos de mejores prácticas para conseguir una universidad abierta, flexible y de calidad. Incluye también los resultados del amplio diagnóstico sobre el estado actual de la relación entre la universidad y la empresa, para el que se realizaron 400 entrevistas a empresarios españoles y se contó con la colaboración de 35 expertos.

La sociedad española es cada día más consciente de la importancia de la creación, difusión y transferencia de conocimiento de la universidad española.

Fundación Conocimiento y Desarrollo
Pl. Francesc Macià, 4. Entlo. 2a.
08021 Barcelona.
<http://www.fundacioncyd.org>

Elaboración de contenidos

Director: Martí Parellada

Supervisión: Francesc Santacana, Francesc Solé Parellada

Coordinación: Fundación CYD

Equipo de redacción: Montserrat Álvarez, Pau Castells, Itxaso del Palacio, Néstor Duch, Gemma García, José García Quevedo, Armando Palomar

Colaboradores: Manuel Assunção, Salvador Barberà, Miquel Caballeria, Santiago Carrillo, Domènec Casellas, Fernando Conesa, Jaime del Castillo, Carlos Fernández, Marta Fernández, Antonio Guillamón, Francesc X. Hernández, Ricardo Hernández, Laetitia Leonard, M^a Pilar López, Javier López, Mónica López-Sieben, Felipe A. Lozano, Cristina Moneo, Patricio Montesinos, José-Ginés Mora, Pablo Pastor, M^a Soledad Pastor, Isabel Polanco, Fernando Rey, Felipe Romera, Francisco Sánchez, Joaquín Sánchez, Núria Sans, Pascual Segura, David Serrat, Lesley Wilson

Supervisión lingüística: Antoni Munné

Portada, maqueta y diseño gráfico: GREY

Desarrollo y ejecución gráfica: EPA disseny S.L.

Depósito legal: B-49.625-2005

INFORME CYD 2005

El Centre de Patents de la UB y su papel en la transformación del sistema de patentes español

Pascual Segura y Núria Sans. Universitat de Barcelona

El Centre de Patents es un centro de la Universitat de Barcelona (UB) que se dedica a tareas de investigación, docencia y servicios en el campo de la propiedad intelectual-industrial y la documentación científico-técnica. En su género es un centro único en España por la coincidencia de dos circunstancias especiales.

La primera circunstancia es la entrada de España en la CEE en enero de 1986, por la cual hubo necesidad de adherirse al Convenio de la Patente Europea, que permite patentar en España a través de la Oficina Europea de Patentes (OEP), y de promulgar una nueva ley nacional de patentes y modelos de utilidad administrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Este radical cambio situó el sistema de patentes español al mismo nivel que el de los otros países de nuestro entorno, creando así una necesidad acuciante de formación sobre aspectos jurídicos y prácticos de patentes, y sobre las herramientas de documentación científico-técnica exhaustivas que permiten conocer el estado de la técnica de una invención.

La segunda circunstancia viene dada por el hecho de que en Barcelona se requería una buena formación en materia de patentes tanto entre el público (empresas, inventores) como entre los profesionales (agentes, abogados), puesto que Cataluña es la comunidad autónoma donde se genera el mayor número de solicitudes de patentes, y Barcelona la ciudad en cuyos tribunales se dirimen el mayor número de conflictos de patentes. Sin embargo, en Barcelona ni la Generalitat de Cataluña ni la OEPM tenían centros de asesoramiento o formación en materia de patentes (de hecho, la OEPM todavía no tiene delegaciones fuera de Madrid).

La coincidencia de estas dos circunstancias, junto con la importancia económica de España en la CEE,

explican que en 1987 se le concediera a la UB una importante ayuda dentro del programa Comett de la CEE para la creación de un centro investigador y docente en materia de patentes. Pocos años después de su creación, este centro se consolidó como Centre de Patents de la UB y amplió su campo de actividad a la prestación de servicios, con la ayuda de la OEPM, el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya y las fundaciones Uriach, Medichem y Salvat Inquifarma.

Desde 1999 el Centre de Patents está ubicado en el Parc Científic de Barcelona (PCB), siendo uno de los primeros centros de la UB en instalarse en él, lo que demuestra la importancia dada por las autoridades de la UB a la protección de la innovación. En el PCB se encuentran grupos de investigación públicos y privados que desarrollan su actividad en áreas emergentes de investigación química, farmacéutica y biotecnológica, entre otras.

Un centro docente único

Desde su creación hace 18 años, el Centre de Patents de la UB ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a divulgar y enseñar el sistema de patentes, particularmente el europeo y el español, tanto en España como en países sudamericanos. Los destinatarios de esta formación han sido principalmente técnicos y directivos de empresas y organismos públicos de investigación (CSIC, universidades, etc.), agentes de la propiedad industrial, abogados y, recientemente, algunos jueces.

Se han realizado actividades docentes de tipología y duración muy variadas, desde ponencias de media hora hasta cursos de 300 horas; unas organizadas por el propio centro, otras encargadas por instituciones como

la OEPM, la OEP, el Centre d'Études Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) de la Universidad de Estrasburgo o el CIDEM de la Generalitat de Cataluña, y otras en colaboración con universidades y escuelas de negocios. Entre estas últimas destacan el Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante, los Módulos de Especialización en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información de ESADE, el Curso de Postgrado sobre Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidade de Santiago de Compostela, la Licenciatura de Biotecnología de la Universitat Autònoma de Barcelona y el Master en I+D+i de Medicamentos de la Universidad de Navarra.

Las actividades que el Centre de Patents organiza de forma habitual son únicas en su género en España y, entre ellas, destacan las siguientes:

- Las Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes (conocidas como "Los Lunes del Centre de Patents"). Estas jornadas constituyen un foro de discusión e intercambio de ideas que reúne a varios centenares de expertos en patentes. Los asistentes tienen distintas formaciones iniciales (técnica, jurídica, económica, gestión...) y trabajan en ámbitos laborables muy variados (particular, empresa, agencia, bufete, enseñanza, oficina de patentes...). Estas jornadas son gratuitas y resultan muy útiles para actualizar conocimientos, dado que el mundo de las patentes está en constante cambio y resulta difícil mantenerse al día.
- Curso práctico para preparar el European Qualifying Examination (EQE) de la OEP. El objetivo de este curso es formar candidatos españoles que desean mejorar la práctica profesional y presentarse al EQE, examen imprescindible para convertirse en agente de patentes europeas.
- Curso sobre patentes y modelos de utilidad: documentación, patentabilidad, redacción,

transferencia, infracción, política empresarial y acciones judiciales. Se trata de un curso modular de dos semanas, en ediciones alternas en Barcelona y Madrid, dirigido a profesionales y a inventores particulares. Uno de los módulos es el único en España en el que se enseña a redactar solicitudes de patente según los sistemas europeo y norteamericano.

- Seminarios de documentación en bases de datos científico-técnicas y de patentes. Estos seminarios están dirigidos a personas interesadas en aprender a realizar búsquedas en las bases de datos profesionales que permiten acceder a la información exhaustiva y codificada necesaria para determinar el estado de la técnica de una invención, algo imposible de hacer sólo con las bases de datos gratuitas disponibles en Internet.
- Cursos a medida para empresas u organismos públicos de investigación. Se ofrecen cursos por encargo, tanto para empresas (dirección, I+D, marketing,...) como para universidades (profesores, OTRI,...) y otros centros públicos de investigación.

Mediante su actividad docente y divulgadora, el Centre de Patents ha influido decisivamente en el cambio de algunos aspectos prácticos del sistema de patentes español, convenciendo por ejemplo de la necesidad de realizar búsquedas previas del estado de la técnica antes de redactar una solicitud, y de la necesidad de llevar a cabo una adecuada redacción de la solicitud de patente, para obtener un derecho válido y eficaz.

En los últimos tiempos, el principal interés del Centre de Patents se dirige a que los jueces (y sus asesores judiciales, los peritos) apliquen el derecho de una manera correcta en lo relativo a la determinación del alcance de la protección de las patentes mediante la correcta interpretación de las reivindicaciones, tema central de la patentabilidad y de la infracción. El objetivo del centro es contribuir a que el sistema judicial español en materia de patentes esté al mismo nivel que en los países europeos con más tradición en este tema, como son Alemania y el Reino Unido.

norteamericanas e internacionales, mayoritariamente en soporte CD-ROM), más de 1.700 libros sobre propiedad industrial e intelectual, y unas 50 suscripciones a revistas y boletines especializados. También dispone de un servicio de suministro de copias de patentes.

Finalmente, se ofrece un servicio de información y búsquedas en bases de datos científico-técnicas y de patentes, que tiene dos facetas: por una parte, se dan indicaciones a los interesados sobre cómo llevar a cabo búsquedas de patentes a través de Internet en bases de datos gratuitas, como las producidas por la OEPM y Esp@cenet (base de datos producida por la OEP, que recoge más de 45 millones de documentos); y, por otra parte, se realizan por encargo búsquedas de estado de la técnica para analizar el riesgo de infracción y la patentabilidad de las invenciones.

Desde 1995, en el marco de un convenio entre la UB y la American Chemical Society (ACS), el Centre de Patents se ocupa de la representación en España de Chemical Abstracts Service (CAS), la división de información de la ACS, y de STN International, el distribuidor de bases de datos de CAS y FIZ-Karlsruhe, que son organismos no lucrativos, pero

La agencia de patentes del Grup UB

Otra tarea del Centre de Patents es ofrecer servicio en temas de propiedad industrial a las entidades del Grup UB y relacionadas (Parc Científic de Barcelona, IDIBAPS, IDIBELL, etc.). Así, el centro se encarga de promocionar el sistema de patentes entre los investigadores, y de patentar sus invenciones según la Normativa sobre Patentes de la UB. Esta Normativa, que data de 1989 y está en proceso de revisión, fue la primera de las universidades españolas en establecer el proceso a seguir para la óptima protección de las invenciones realizadas por sus investigadores y distribuir los eventuales beneficios provenientes de su transferencia.

El proceso de protección establecido en esta Normativa incluye el análisis preliminar de la invención, una búsqueda de patentabilidad, la toma de la decisión de patentar a nombre de la UB valorando las expectativas de mercado, la redacción de la memoria y las reivindicaciones, la tramitación de una solicitud española y la tramitación de una solicitud internacional o PCT (Patent Cooperation Treaty) cuando hay expectativas de transferir los derechos. Este proceso se realiza en estrecha colaboración con el Centre d'Innovació de la Fundación Bosch i Gimpera que, como OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación) de la UB, se encarga, junto con los propios inventores, de transferir la tecnología protegida a los sectores productivos para su explotación, bien mediante cesión/licencia, bien mediante creación de empresas *spin-offs*.

Algunas de las invenciones generadas en la UB y protegidas por el Centre de Patents se han transferido a empresas como Química Farmacéutica Bayer, Seiko Epton, Pharma Mar (Zeltia) o Balagué Center, y también a empresas creadas por los propios investigadores (*spin-offs*). Las principales líneas de investigación que se han protegido últimamente son del sector químico-farmacéutico-biotecnológico, en particular compuestos para el tratamiento de distintos tipos de cánceres y diabetes, nuevas indicaciones

autofinanciados. Esto incluye la resolución de problemas (*helpdesk*), el asesoramiento y la formación a través de seminarios, en los que se enseña a utilizar bases de datos profesionales científico-técnicas y de patentes, como por ejemplo Chemical Abstracts, World Patents Index, etc., mediante SciFinder o STN.

Al profano le puede parecer que el derecho de patentes y la información científico-técnica son disciplinas separadas. Sin embargo, en la práctica están íntimamente ligadas, pues la validez y eficacia de los derechos que concede una patente dependen, más que en ningún otro caso, de la calidad de una redacción técnica (el texto de la memoria y de las reivindicaciones) y de la calidad de una búsqueda de información científico-técnica (la determinación del estado de la técnica). El Centre de Patents de la UB se ha dedicado simultáneamente a estas dos disciplinas especializadas, y ha jugado un papel decisivo en los cambios ocurridos en las mismas desde que, en 1986, España entró en la CEE y fue obligada a cambiar drásticamente su sistema de patentes.

terapéuticas, métodos de diagnóstico, métodos de medicina personalizada basada en genómica, etc. En cuanto a las tecnologías transferidas, en el año 2004 se transfirieron seis invenciones, tres mediante contrato de venta y tres mediante contrato de licencia y de participación de la UB en acciones de las empresas *spin-offs*.

La Universitat de Barcelona ofrece a las empresas una cartera de tecnologías disponibles para ser transferidas. En el caso de invenciones patentadas, lo más habitual es la transferencia mediante un contrato de cesión o venta, por el que la empresa pasa a ser propietaria de los derechos. También son posibles otros tipos de contrato como el de licencia de patente o de secreto industrial (*know-how*), por los que la UB sigue siendo propietaria de los derechos pero recibe unos *royalties* por parte de la empresa a cambio de poder producir, utilizar o vender el objeto de la patente o del contrato de secreto industrial.

Un servicio público de información

En virtud de un convenio de colaboración con el CIDEM de la Generalitat de Cataluña, el Centre de Patents ofrece desde 1991 un servicio público de información con el nombre de Biblioteca de Patents CIDEM/UB.FBG.

Por teléfono o en persona, se informa y orienta sobre todas las cuestiones relativas a propiedad intelectual-industrial. Se explica detalladamente el funcionamiento del sistema de patentes y, si corresponde, se aconseja la redacción y tramitación de patentes o modelos de utilidad a través de agencias de la propiedad industrial, de las que se proporciona una lista. En el año 2004, se atendieron cerca de 2.300 consultas realizadas por teléfono o en entrevistas personalizadas. Estas consultas provienen en su mayor parte de pequeñas y medianas empresas, organismos públicos de investigación e inventores particulares.

Asimismo, el Centre de Patents dispone de un fondo documental de acceso público constituido por más de 3 millones de patentes (españolas, europeas,

Conclusión: Centro de referencia y lugar de encuentro

Además de su papel como centro de información, el Centre de Patents de la UB se ha convertido en el centro de referencia para la docencia del sistema de patentes en España, la cual se imparte por el propio personal del centro y por profesores invitados, españoles y extranjeros. Por otro lado, el Centre de Patents de la UB se ha convertido en un lugar de encuentro en el que los especialistas españoles en patentes intercambian experiencias y conocimientos, y discuten cuestiones prácticas que frecuentemente resultan polémicas e implican grandes intereses económicos. Es una institución que propicia el diálogo y el estudio sobre problemas jurídicos de trascendencia económica que acaban dirimiéndose en las oficinas de patentes o en los tribunales.

Para más información:

www.pcb.ub.es/centrepatents
www.oepm.es
www.european-patent-office.org
www.cidem.com/cidem/cat/servis/tecnologia/definicio/patent/index.jsp