



ugr | Universidad
de Granada

“Proteger las innovaciones en España: la nueva ley de Patentes” ¿Qué opina el sector público? **Investigadores. Universidades**

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

11ª Edición SEMINARIO PI

14 de Julio de 2016

Juan Antonio Muñoz Orellana

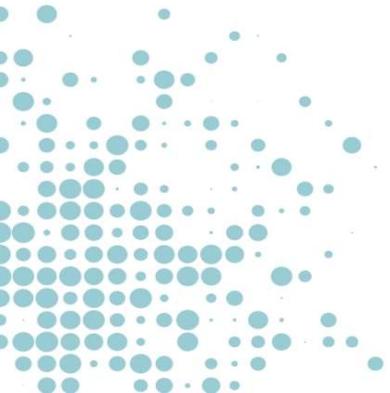
OTRI - Universidad de Granada

“Disclaimer”

Aunque recoge datos oficiales y comentarios a la nueva Ley de patentes enviados por la CRUE a la OEPM, esta exposición recoge una visión personal y no debe interpretarse como una posición oficial de la Universidad de Granada ni de RedOTRI de Universidades Españolas.



Situando el contexto



Las Universidades Españolas en contexto OEPM

Solicitudes de patentes según tipo de solicitantes



2015



12/20



12/20

2013

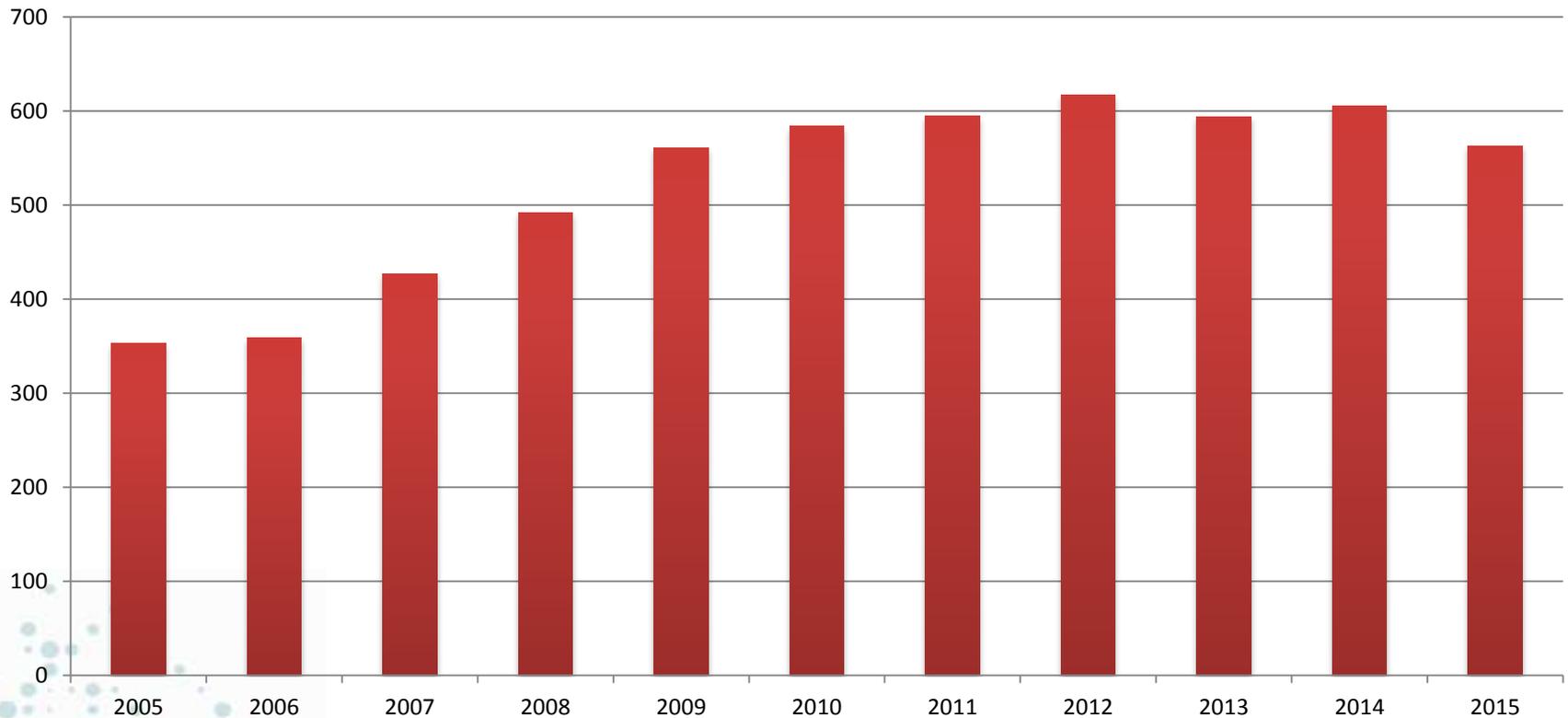


12/20

2014

Evolución del número de solicitudes españolas

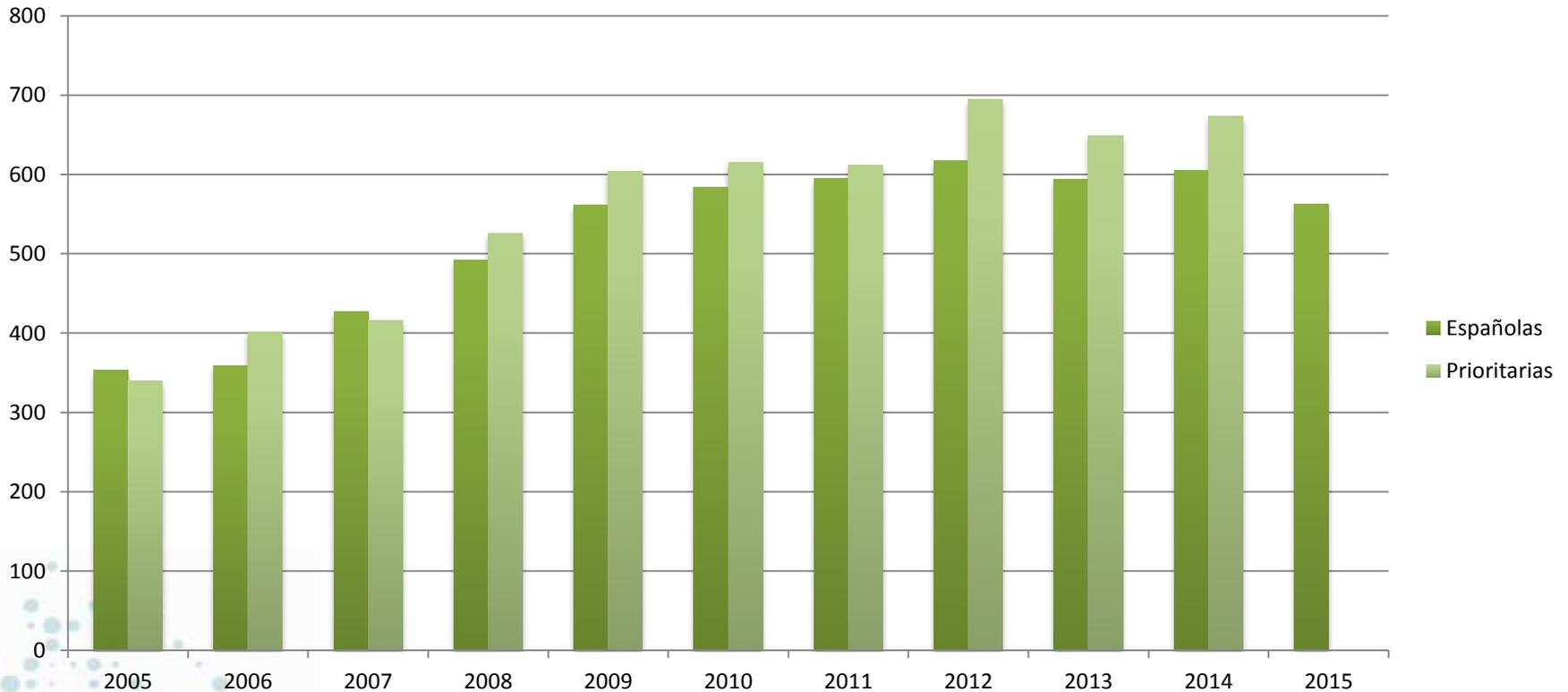
Patentes españolas solicitadas por Universidades Públicas



Fuente: Bases de datos de la OEPM

Evolución del número de solicitudes prioritarias

Patentes prioritarias solicitadas por Universidades Públicas



Fuente: Bases de datos de la OEPM y Encuesta RedOTRI

Aspectos a tener en cuenta

- Predomina el desconocimiento del sistema de patentes.
- Libertad de cátedra
 - Investigadores / Inventores
- Interés curricular
 - Acceso a plazas, promoción, sexenios...
- Interés institucional
 - Rankings, imagen
- Las universidades son “NPEs” ...

pero la Valorización y la Transferencia de Conocimiento son funciones de las universidades

Patentes como herramienta para la Transferencia

- Las universidades son (habitualmente) “*Non-Practicing Entities*”: No patentan para explotar, sino para transferir.



La patente debe ser una herramienta,
no un fin en si misma

Valor curricular

- **Criterios CNEAI**

- *Campo 1. Matemáticas y Física / Campo 2. Química / Campo 3. Biología Celular y Molecular / Campo 4. Ciencias Biomédicas*
 - *4 / 5.- En las patentes se valorará si están en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia. **Respecto a patentes concedidas sin estar en explotación, sólo se valorarán si la concesión se ha llevado a cabo con examen previo (tipo B2)**. Se tendrá en cuenta la extensión de la protección de la patente (nacional, europea, internacional), valorándose más la de protección más extensa*
- *Campo 6. Ingenierías y Arquitectura / Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales*
 - *3. Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente: a) Las **patentes 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.*
- **Campo 0. Transferencia del Conocimiento e Innovación**
 - *2. Entre las aportaciones, se valorarán preferentemente: b) 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 OEPM 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.*

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12482



Las Universidades y la Nueva Ley de Patentes

Aportaciones a la Ley 24/2015

- **Octubre de 2013:** Envío de observaciones al Anteproyecto de Ley, remitido por la Comisión Sectorial de I+D+i a la OEPM en cuyas aportaciones participó el Grupo de trabajo de Patentes de la Red OTRI Andalucía
- **Diciembre de 2014:** La Comisión Permanente de RedOTRI contó con la colaboración del Grupo de trabajo de Patentes de la Red OTRI Andalucía y de expertos de Fundació Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona/ Universitat Rovira i Virgili (URV) / Universitat de Girona (UdG) / Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para la realización de una revisión del Proyecto de Ley de Patentes publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y actualmente se encuentra en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados en fase de presentación de enmiendas.
- **7 de marzo de 2016 :** Envío de comentarios al proyecto de Real Decreto Reglamento ley 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes.

Aspectos LP 24/2015 de especial interés

- Invenciones realizadas por personal investigador
- Adelanto de la búsqueda sin PAC / Necesidad de pago del IET en el momento de la solicitud
- Eliminación del Procedimiento General de Concesión
- Responsabilidad frente a terceros
- Modificaciones en el modelo de utilidad.
- Pago de tasas (50%)



Invenciones realizadas por personal Investigador

- *Artículo 21. Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.*
 - *1. Las invenciones realizadas por el personal investigador de [...] las Universidades Públicas [...] pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, **cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.** A estos efectos se considera en todo caso **personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011 (LCTI)**, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el **personal técnico de apoyo** que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.*

Inventiones realizadas por personal Investigador

- **Art. 21.3.**

- El organismo o la entidad pública, **en el plazo de tres meses contados desde la recepción de la notificación** [...], deberán comunicar por escrito al autor o autores de la invención su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva.
- **No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada** antes de que transcurra dicho plazo o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente.
- Si el organismo o entidad pública no comunica en el plazo indicado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, el autor o autores de la misma podrán presentar la solicitud de patente de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2

Inventiones realizadas por personal Investigador

- *Art. 21.5.*
 - *En los contratos o convenios que las universidades celebren con entes públicos o privados, se deberá estipular a quién corresponderá la **titularidad de las invenciones** que el personal investigador pueda realizar en el marco de dichos contratos o convenios, **así como todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y al reparto de los beneficios obtenidos***



Inventiones realizadas por personal Investigador

- *Artículo 21. Inventiones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.*

Adapta la definición de personal investigador a la Ley 14/2011 (LCTI) e incluye personal de apoyo técnico.

Se establece un límite temporal para decidir si la invención será patentada o mantenida en secreto y se establece expresamente la prohibición de publicar el resultado de una investigación susceptible de ser patentada o considerada secreto industrial

Se contempla la cesión de titularidad en Inventiones desarrolladas en el marco de una investigación contratada y obliga a estipular en el contrato todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial y reparto de los beneficios obtenidos

Aspectos relativos al IET

Art. 23.4. *La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica*

- *Objetivo: adelantar la búsqueda*

Art. 35.2. **La presencia de defectos formales en la documentación no suspenderá la realización del IET [...], siempre que aquellos no sean de tal naturaleza que impidan su realización.**

La obtención del IET y la opinión escrita antes de que finalice el año de prioridad es muy positiva para las universidades

Se mantiene la publicación a los 18 meses

La obligación del pago de tasas del IET junto con la solicitud puede tener un efecto disuasorio

Examen Sustantivo

- Se suprime el Procedimiento de Concesión sin Examen Previo
- Artículo 39. Examen sustantivo.
 - *1. La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará **previa petición del solicitante** y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, si la solicitud de patente y la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad establecidos.*
 - 4. Transcurrido 3 meses desde la publicación del IET sin que el solicitante haya presentado su petición de examen, **se entenderá que su solicitud ha sido retirada.**

Ofrece mayores garantías a potenciales licenciatarios

Desincentivará la presentación de patentes meramente curriculares

Esta modificación se valoró positivamente por los expertos consultados por la CRUE

Percepción negativa en los investigadores por la supuesto impacto curricular

Responsabilidad frente a terceros

- Artículo 86. Responsabilidad frente a terceros.
 - 1. *Quien transmita una solicitud de patente o una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas, responderá solidariamente con el adquirente o con el licenciatarario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por **defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.***

Las invenciones patentadas por las universidades suelen estar en fases muy tempranas de desarrollo

Limita fuertemente la seguridad para poder transmitir licencias a terceros por parte de las universidades

No queda claro qué se entiende por defectos inherentes a la invención

Modelos de Utilidad

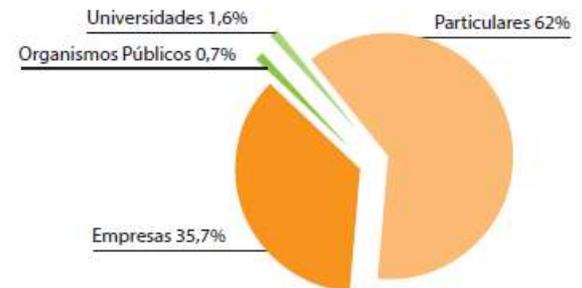
- Artículo 137.1. *Podrán protegerse como modelos de utilidad las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura **o composición** de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación*

Se amplía el ámbito de protección. Se podrán proteger productos química (no composiciones farmacéuticas)

Posibilidad (obligación) de solicitar IET para emprender acciones:
Mayor garantía para licenciarios

Posiblemente se incremente el uso de esta figura por las Universidades

Solicitudes de Modelos de Utilidad según el tipo de solicitantes



De la exención a la reducción de tasas

- Origen de la Exención: LOU.
 - *En virtud de lo dispuesto en el artículo 80.1 de la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las Universidades Públicas españolas están exentas del pago de tasas de solicitud y mantenimiento de patentes y modelos de utilidad, así como de las tasas nacionales pagaderas por las solicitudes vía PCT*
- DISPOSICIÓN ADICIONAL 10ª. Reducción de tasas: 50% emprendedores y PYMES.
 - *“Las universidades públicas tendrán derecho a una **bonificación del cincuenta por ciento** en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma”*
 - *“La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad”.*

De la exención a la reducción de tasas

La eliminación de la exención provocó un gran debate entre los gestores de patentes en las universidades

Obliga a tener un presupuesto mínimo para solicitud y mantenimiento de patentes

Existe la posibilidad de recuperar las tasas abonadas. ¿Efecto incentivador?

No queda claro se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad

¿Qué pasa con las tasas de las solicitudes internacionales (PCT)?

Conclusiones: Previsiones de cambios con la nueva LP

- Mayor calidad de las patentes concedidas
- Menor número de patentes concedidas
- Evaluaciones previas más exhaustivas
- Homogeneización de la evaluación
- Inclusión generalizada de partidas para patentes en las solicitudes de financiación de proyectos de investigación
- Introducción / incremento de presupuestos específicos en las universidades para gestión de patentes
- Mayor concienciación sobre la utilidad de las patentes.

Conclusiones: Mucho trabajo por hacer

- Crear más cultura
 - Presupuestos
 - Estrategias de solicitudes
- Diseñar mejores estrategias de tramitación
- Potenciar aún más la transferencia (y dejar claro que es el principal (y posiblemente único) objetivo)
- Continuar con la pedagogía.





ugr

Universidad
de Granada



Juan A. Muñoz Orellana
orellana@ugr.es
<https://es.linkedin.com/in/jamorellana>

Gracias por su
atención