

La **Universidad de Murcia** en colaboración con **la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)** y el **Centre de Patents de la Universidad de Barcelona**, ofrece una sesión formativa para profesores, investigadores y estudiantes bajo el título

PATENTES: Lo que todo investigador debe saber

Fecha: Día 4 de mayo de 2011, de 10-14 h.

Lugar: Salón de Grados. Facultad de Economía y Empresa.
Campus de Espinardo. Murcia

Inauguración:

- **Juan María Vázquez Rojas.** Vicerrector de Investigación y de Campus de Excelencia, Universidad de Murcia.

Ponentes:

- **Pascual Segura.** Ldo. en química por la Univ. de Valencia y Dr. por la UB; Agente de la propiedad industrial de la UB y director de su Centro de Patentes; Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent Office.
- **Blanca Vila Riudavets.** Lda. en Farmacia por la Univ. Complutense de Madrid. Jefe del Área de Documentación y Búsquedas, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
- **Antonio Montes Romero.** Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Murcia. Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Murcia.

Las patentes son materia que debe interesar a todos los profesores, investigadores y estudiantes de doctorado, de universidades y otros organismos públicos de investigación. También los estudiantes universitarios de ciencias e ingeniería deben conocer algo sobre el sistema de patentes antes de acabar sus estudios, como formación básica que le será muy útil en cualquier tipo de trabajo.

Para todos, las patentes son útiles como fuente de información. Para muchos, pueden representar un estímulo al ingenio, y una posible fuente de beneficios. Y para algunos pueden ser una buena salida profesional. Lamentablemente a veces se comete el error de considerar a la mera solicitud de una patente -y no a la transferencia de sus derechos- como un mérito académico análogo al de una publicación científica.

Esta sesión formativa tiene como principal objetivo el de proporcionar una formación básica en patentes, materia que no suele tratarse en ninguna asignatura debido a su carácter multidisciplinar (mezcla de ciencia-técnica, derecho, documentación, economía y cuestiones prácticas). En particular se intentarán aclarar los principales malentendidos que se dan en los entornos académicos.

PROGRAMA RESUMIDO

(10:00-10:10 h) Inauguración de la Jornada.

(10:10-11:50 h) Primera parte: Pascual Segura.

- Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (PI), y particularmente las patentes, en el mundo actual.
- Cómo de un descubrimiento puede derivarse una invención.
- Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invención patentable.
- Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado.

(11:50-12:10 h) Pausa-Café.

- Cómo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida.
- Cómo rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de otros OPIs.

(12:40-13:40 h) Segunda parte: Blanca Vila Riudavets.

- Por qué utilizar las patentes como fuente de información tecnológica.
- Cómo localizar información sobre patentes.

(13:40-14:00 h) Tercera parte: Antonio Montes Romero

- A quién dirigirse en la Universidad de Murcia para temas de patentes.

14:00 h Coloquio.

PROGRAMA DETALLADO

1. Qué papel juega la propiedad intelectual-industrial (PI), y particularmente las patentes, en el mundo actual.

Qué son los derechos de PI. Algunos ejemplos de derechos de autor, marcas, diseños, competencia desleal y secretos industriales (know-how). Derechos de autor especiales para proteger los programas de ordenador y las bases de datos.

2. Cómo de un descubrimiento puede derivarse una invención.

La aplicabilidad industrial. Cuando un descubrimiento difícilmente llegará al mercado si no se presenta una solicitud prioritaria de patente, el organismo público de investigación (OPI) tiene la obligación moral de patentar sus invenciones e intentar transferirlas. Estrategia típica: solicitud prioritaria (española) y solicitud internacional o PCT. Extensión de la protección mediante solicitud europea y solicitudes nacionales (EEUU, China, Japón, etc.). La solicitud prioritaria se debe redactar en inglés y lo mejor posible.

3. Qué es lo primero que ha de hacer el investigador cuando cree tener una invención patentable.

Evitar la auto-divulgación prematura (i.e. antes de presentar la solicitud prioritaria) mediante conferencias, congresos, tesis, trabajos fin de carrera, internet, artículos, etc. que afecten negativamente a la novedad o a la actividad inventiva (así la patente y la publicación científica no son incompatibles, sino que se potencian mutuamente). Buscar el estado de la técnica anterior en todo tipo de fuentes de información, pero especialmente en las que cubren patentes. Asesorarse con el personal de la OTRI.

4. Qué se puede -y qué no se puede- patentar. Qué merece la pena ser patentado.

Partes de una solicitud: reivindicaciones que definen los objetos protegidos, y memoria descriptiva que soporta las reivindicaciones. Reivindicaciones de producto/entidad y de procedimiento/método/actividad. Exclusiones y reservas. Ejemplos químicos, farmacéuticos, biológicos, electromecánicos e informáticos. En un conjunto de resultados de investigación siempre puede encontrarse algo patentable; pero no siempre hay algo que merezca la pena ser patentado, o para cuya protección la patente sea la modalidad de PI adecuada.

5. Cómo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida.

Requisitos de validez: que en el estado de la técnica no se haya descrito nada idéntico; que no resulte obvia para un experto; que tenga indicios de aplicabilidad o utilidad industrial, y que se redacte bien la solicitud de patente, incluyendo una descripción suficiente y unas reivindicaciones claras y lo más amplias posible. Acuerdos de confidencialidad y de transferencia de materiales. Requisitos de enforceability: que sea difícil de circunvalar, y fácil de probar su infracción. Recomendación: patentar sólo cuando merezca la pena; y en tal caso patentar bien, con ayuda de un experto.

6. Cómo rentabilizar las invenciones realizadas por investigadores de universidades o de otros OPIs.

Las invenciones académicas en EEUU y su valoración. Las invenciones académicas en España: Art. 20 de la Ley de Patentes en 1986; creación de las OTRIs en 1988. Recomendaciones de la Comisión sobre gestión de la PI en los OPIs. Valoración curricular de la explotación de las invenciones y programas de ordenador. Publicar y patentar no son incompatibles, pero el único objetivo de las patentes debe ser su explotación y la obtención del consiguiente beneficio económico. Costes de la solicitud prioritaria y la solicitud PCT. Quiénes son inventores y quiénes son titulares. Participación de los inventores de los OPIs en los beneficios económicos.

7. Por qué utilizar las patentes como fuente de información tecnológica.

Ventajas de las patentes: extensa colección de información técnica, información completa, novedosa, a veces única, en distintos idiomas, clasificada y en muchos casos de dominio público.

8. Cómo localizar información sobre patentes.

Información gratuita en Internet en la web de la OEPM: Boletines de Vigilancia Tecnológica, e-learning, etc. Bases de datos de patentes de oficinas internacionales gratuitas: esp@cenet, Register Plus y Epoline (OEP), PatentScope (OMPI). Bases de datos de patentes de oficinas nacionales gratuitas: INVENES (OEPM), PatFT, AppFT, (oficina de EE.UU), IPDL (oficina japonesa), CNPAT (oficina china). Bases de datos de patentes no oficiales gratuitas: Google patents, Freepatentonline, Surf-IP, Sumobrain, Patentlens. Servicios de información tecnológica de la OEPM no gratuitos: Informes Tecnológicos de Patentes.

9. A quién dirigirse en la Universidad de Patentes para temas de patentes.

Servicios de patentes ofrecidos por la OTRI de la Universidad de Murcia.

10. Coloquio.

Material complementario:

- "El secreto está en la marca".
- "Lo atractivo está en la forma".
- "Una introducción a las patentes en Europa",
- "Guía de valoración y licencia de patentes, FBG-UB".
- "Ejemplo de solicitudes sobre una invención académica (dispositivo electromecánico con aplicación médica)".

Finalizada la jornada, las diapositivas y el material complementario se podrá descargar de la página web de la OTRI, en la dirección: <http://www.um.es/otri/jornadaPatentes2011/inicio.php>