



LA PATENT, UN SISTEMA DE PROTECCIÓ DELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ.

Encara que les patents han existit des de fa molt de temps, és actualment quan s'ha experimentat un increment important de pràctiques proteccionistes, d'acord amb la creixent tecnocratització de les societats industrials. Per això, la Universitat de València, a través de la seua Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI), ha dissenyat un pla d'actuacions per reglamentar la protecció dels resultats de la invenció acadèmica.

Cal entendre per **invenció acadèmica** els resultats d'aquelles investigacions no vinculades a contractes amb entitats públiques o privades, és a dir, tota la recerca realitzada en la Universitat pel seu personal docent i estudiant. La invenció acadèmica és, segons la llei de patents de 1986, una invenció laboral i, com a tal, pertany a l'empresari (en el nostre cas la Universitat). Si bé és la Universitat qui sol·licita la patent com a titular, aquesta deu d'incloure el nom de l'inventor o inventors.

Per tal de protegir els resultats d'una investigació, es poden seguir dos camins ben diferents: el de la **patent** o el del **secret**. Mitjançant la **patent** hom obté el dret d'impedir que altres fabriquen o venguen els fruits obtesos en la investigació. Per tant, és important la rapidesa amb què s'efectue la patent: s'obté una data de prioritat davant d'aquell que haja patentat el mateix més tard. Alguns dels avantatges més importants que això comporta són els següents: significa un títol de propietat, esdevé un actiu immaterial per a les empreses i, a més a més, compta amb el suport de l'estat. Amb la finalitat de resoldre els problemes de redacció, inscripció i acompliment de les obligacions que la formalització d'una patent implica, la Universitat de València posa l'**OTRI** a disposició de la seua comunitat científica.

Cal advertir, però, que la Universitat, si bé pot patentar els resultats d'una investigació realitzada pel seu personal docent, no es responsabilitza de comercialitzar la patent. Un dels objectius principals de l'**OTRI** és, precisament, la recerca d'empreses interessades en l'explotació de les patents generades per la Universitat; recerca difícil i no exempta de problemes externs, perquè, mentre que les grans empreses disposen ja d'un Departament d'I+D propi, les petites i mitjanes empreses no poden suportar sovint les despeses de producció i comercialització de la invenció patentada.

És, doncs, importantíssim que l'investigador de la Universitat de València que pretenga protegir els resultats de la seua investigació, tinga cura d'acomplir els tres requisits bàsics per poder patentar qualche invenció:

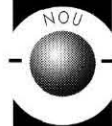
1. La invenció ha de ser una **novetat** a nivell mundial. Però, no es deu publicar el resultat de la investigació abans de patentar-lo. Ni publicar-lo, ni comunicar-lo en congressos, jornades, conferències, etc. Açò dificultaria la seua rendabilització posterior. Aquest és un punt important, és clar, perquè això implica alterar els hàbits d'una comunitat científica universitària, acostumada a publicar immediatament els seus resultats d'investigació.

2. Els resultats d'una investigació, per poder patentar-los, han de ser **aplicables industrialment**, és a dir, han de ser potencialment comercialitzables.

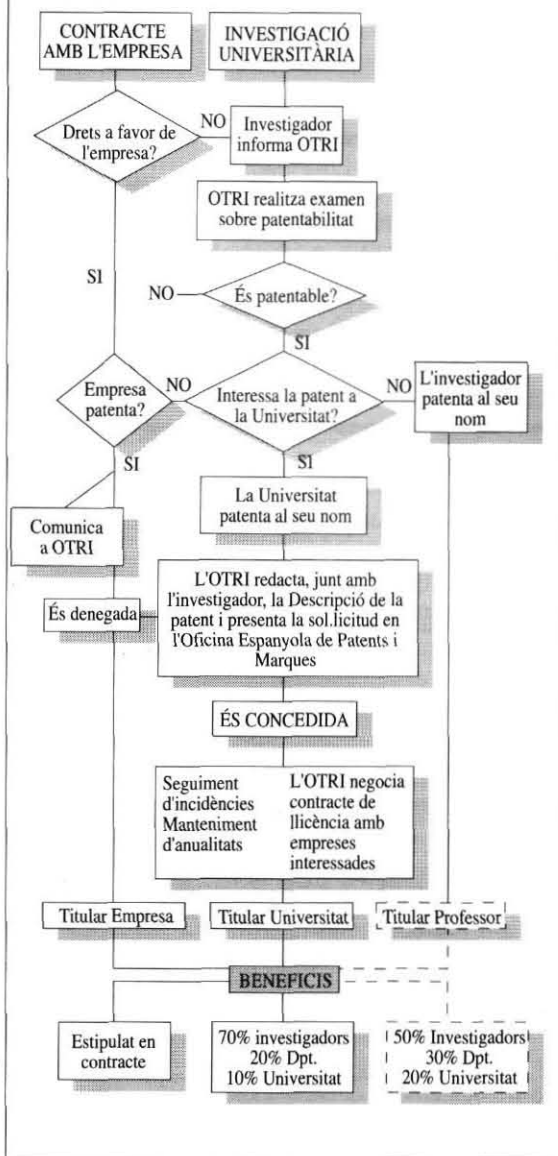
3. També han de ser fruit d'una **activitat inventiva**. Per tant, el resultat que volem patentar no pot ésser inferit, lògicament, del *corpus* de coneixements de què disposa la comunitat científica internacional. S'ha de produir un salt, una innovació inventiva, que conferesca al resultat de la investigació un caràcter extraordinari.

Què és, doncs, objecte de la patent? El procediment, el mètode de fabricació, la màquina o l'aparell i el producte resultant. Què no és objecte d'una patent? Els descobriments, les teories científiques o els mètodes matemàtics, els mètodes econòmico-comercials, els programes d'ordinador, les races d'animals o les varietats vegetals.

Cal assenyalar, a més, que la concessió d'una patent exigeix —com a contrapartida del monopoli— que l'inventor faça públic, amb tot tipus de detalls, l'objecte inventat, perquè la societat pugua enriquir-se amb la nova aportació tecnològica. La duració màxima d'una patent és de vint anys i pot fer-se per a l'estat espanyol,



PROCEDIMENT DE PATENTS DE LA UNIVERSITAT



per a Europa (bé país a país, bé directament per la CEE) o mundial, atenent en cada cas els diferents criteris d'importància de l'invent, l'àrea geogràfica d'interès i el pressupòsit de les despeses previsibles.

Tenint en compte que cada any es creen més d'un milió de documents sobre patents noves i que un 90% de la informació tècnica dels quals no es troba en cap altre lloc, hom s'adonarà de la importància d'aquesta font d'informació per als centres públics d'investigació. Informació que es troba en bases de dades en l'Oficina de Patents espanyola i pot ser consultada *on line* o a través del servei

d'informació de l'oficina.

Per tal d'afavorir l'investigador en les especials tasques burocràtiques que comporta una patent, la Junta de Govern de la Universitat de València va prendre un acord, el 23 de juliol de 1991, per "aprovar la normativa sobre patents derivades de la investigació universitària" (AJGUV 1991/167), la qual recull tota la casuística derivada d'aquesta figura jurídica. S'hi tracta també el repartiment dels beneficis devengats de la patent, que contempla dos casos:

a) si la Universitat no exerceix els drets que li corresponen en relació amb la titularitat dels resultats de la investigació i permet els seus investigadors d'adquirir-la, el repartiment de beneficis s'efectua d'acord amb aquest barem:

- 10% per a la Universitat
- 20% per al Departament
- 70% per al/s professor/s

b) si la Universitat sí exerceix els seus drets sobre la titularitat del resultat i n'esdevé titular, el repartiment de beneficis —després d'ésser deduïdes del primer ingrés, en concepte de beneficis per llicències, explotacions, etc., les despeses d'inscripció i altres serveis derivats de la patent—, restaria de la següent manera:

- 20% per al Departament
- 30% per a la Universitat
- 50% per al/s professor/s

D'ençà el 1989, data en què inicià la seua activitat l'OTRI, la Universitat de València exerceix la titularitat de 18 patents, les quals són resultats d'investigacions en diferents camps, com ara el de la biotecnologia, la farmacèutica, l'electrònica o la química. Quatre d'aquestes patents han aconseguit de ser llicenciades, és a dir, comercialitzades per una empresa.

L'altra via per a protegir els resultats d'una investigació és el **secret**: encara que és una estratègia comercial vàlida per a les empreses, no ho és tant per a la Universitat, donat que va en contra del seu objectiu fonamental, que no és altre que el de la creació i difusió universal de qualsevol coneixement. D'altra banda, el secret no ofereix -per contra de la patent- cap garantia jurídica.

Un altre cas específic que hem de tractar és el de les innovacions en programes informàtics. Per tal de protegir-les, a l'estat espanyol no serveix ni la patent, ni el secret. El seu cas és contemplat a la Llei de la Propietat Intel·lectual i, consegüentment, funciona de la mateixa manera que un llibre qualsevol, amb el seu dipòsit legal i *copyright*. És evident que existeix un buit legal que caldria omplir per a evitar confusions i racionalitzar els processos de protecció de resultats d'investigació.

LA IMPORTÀNCIA DE LES PATENTS UNIVERSITÀRIES EN EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Ana Cortés

Directora de l'OTRI
Universitat de València

Sens dubte, la sensibilització a l'estat espanyol quant a la protecció d'innovacions i de resultats d'investigació és cada vegada major: ja es disposa d'una Llei de la Propietat Industrial equiparable a la d'altres països i d'una Oficina Espanyola de Patents i Marques (antic Registre de la Propietat Industrial). No obstant això, la necessitat indiscutible de justificar les inversions, tant en I+D com en Investigació Aplicada, no ha calat suficientment en les nostres empreses ni en els nostres centres d'investigació si no s'ha assolit abans la protecció legal dels resultats d'aplicació industrial obtinguts en el curs de les esmentades investigacions. Cal dir que, en l'actualitat, només un 15% de les millors tècniques o invencions que es desenvolupen a l'estat espanyol són patentades. Són les indústries de l'electrònica, la química i la farmàcia les que més fan ús de les patents, front a les de l'automòbil o la del paper, per posar alguns exemples. Segons estudis recents, es fa major ús de les patents en el cas dels productes que no en el dels processos.

Als centres universitaris encara es qüestiona la conveniència de protegir els resultats generats per les pròpies investigacions. Servesca aquest article per donar consciència ambdues parts —centres públics de recerca i indústries— de la necessitat de coordinar l'esforç per tal d'arribar a una real Transferència de Resultats d'Investigació.

Fent una reflexió des del punt de vista del valor de les patents, existeix una clara diferència entre els interessos universitaris i els de la indústria. Les patents universitàries només tenen sentit quan hi ha un interès real de transferència a una indústria determinada, la qual farà valdre el seu monopoli i rentabilitzarà l'esmentada patent mitjançant la seua explotació. És una realitat, però, que la indústria necessita crear nous productes o nous processos, o bé canviar les característiques dels ja existents. Aquelles que dins el seu sector aspiren al liderat tecnològic, han d'incorporar als seus mètodes de producció les tècniques més avançades, per tal de convertir-se en les més competitives. Per això, les empreses i en general els països, han de reforçar les estructures d'I+D. Les universitats poden i deuen contribuir-hi protegint els resultats d'investigació d'aplicació industrial generats als seus laboratoris, i posant-los a l'abast de les empreses. La indústria els haurà d'incorporar als propis sistemes de producció o bé llançar-los al mercat més idoni. Única-

ment amb la finalitat de valoritzar aquest resultat, deuen les universitats registrar patents.

Hem de dir, doncs, que l'obtenció d'una patent no és una finalitat en si mateixa, sinó que es tracta del primer pas d'un complex procés que ha de culminar en la seua incorporació a la realitat social. Tant la redacció d'una patent i la seua inscripció com l'acompliment de les obligacions que implica el seu manteniment en vigor, exigeixen una considerable especialització, la qual s'incrementa si la patent ha de ser registrada en altres països. A continuació, cal localitzar una empresa interessada en l'explotació de la mateixa, la qual cosa requerirà sovint una especial atenció per part de l'inventor, el qual haurà de facilitar la resolució dels possibles problemes tècnics derivats de la seua adaptació al procés productiu.

En aquest procés de recerca de l'empresa que ha d'explotar aquestes patents generades per la universitat, hi ha alguna cosa que falla i que complica la tasca, convertint-la, de vegades, en infructuosa: es tracta de l'anomenat «síndrome d'allò no fet a casa» que pateixen les multinacionals i les empreses amb departament d'I+D. Al meu parer, aquest síndrome és degut, en part, a la desconfiança que les empreses depositen en els investigadors universitaris, tot tement que no s'haja guardat les oportunes cauteles de confidencialitat i secret al llarg del procés investigador i entorn els resultats parcials obtinguts. Per això, és ben important que tot l'equip investigador es mentalitze sobre la importància de l'absolut secret, en primer lloc per tal de salvaguardar la novetat (requisit indispensable de patentabilitat), i després pel secret que ha d'acompanyar el «saber fer» que no figura en la redacció del document de patent, la qual cosa assoleix que la invenció siga realment competitiva per a l'empresa.

La funció de les patents és un factor essencial per a la protecció i la transferència de tecnologia en tots els països amb economia de mercat, i aquesta funció es manifesta també si ens referim a les invencions universitàries en tots aquells països preocupats per promocionar l'explotació de les mateixes per part de la indústria.

La patent i tot allò relacionat amb la seua concessió és, en realitat, una eina de política nacional, comunitària, etc., utilitzada per tal d'impulsar el desenvolupament de Tecnologia. (1).

(1) Cfr. Edwin MANSFIELD. *The Economics of Technological Change*. W.W. Norton and Company Inc.-New York 1968.

