



Patentabilidad

¿Necesidad curricular o beneficio económico?

Miguel José Ruiz Gómez

Dpto. Radiología y Medicina Física. Universidad de Málaga

ECONOMÍA SOSTENIBLE

Ley 2/2011, de 4 de marzo



El derecho a la propiedad industrial pertenece a las Entidades cuyo personal haya obtenido en el ejercicio de sus funciones

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ley 14/2011, de 1 de junio



Los derechos de propiedad intelectual e industrial de la que sea titular como consecuencia del desempeño de la labor de su personal formarán parte del patrimonio de las Universidades

PATENTES

Ley 24/2015, de 24 de julio



Identifica las modalidades y cuantía de participación en beneficios del personal autor y Universidades

ANDALUZA DE CIENCIA Y CONOCIMIENTO

Ley 16/2007, de 3 de diciembre



Protección jurídica y aprovechamiento compartido de resultados I+D en Andalucía

REGLAMENTO UMA
Reglamento 3/2020 de 21 de julio



El **derecho** a la propiedad industrial pertenece a las **Entidades** cuyo personal haya obtenido en el ejercicio de sus funciones

- Personal (I+D)
- No personal → Cesión de derechos
- Convenios, contratos y proyectos en colaboración → Titularidad compartida
- Estudiantes (tutorizados) → Compartida

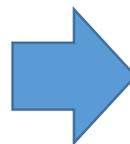
Procedimientos

Gestión

Explotación

Protección

Transferencia



Compromiso con **desarrollo** de la sociedad del conocimiento

Marco de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial generados por I+D del personal

RESULTADO SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN



- Congresos
- Artículos
- Proyectos I+D
- Tesis, TFG, TFM
- Contratos con terceros



- Autores
- Origen del resultado
- Financiación
- Descripción
- Utilidad potencial
- Antecedentes, ventajas
- Oportunidad
- **Potencial de comercialización**



ANULA PATENTE



EVALUACIÓN
(Vicerrectorado competente)



- Interés de la Universidad
- Diligencia en obtención derechos comercializables
- Reconocimiento y prestigio
- **Rentabilización**



PLAZO: 3 meses



Vicerrectorado competente decide

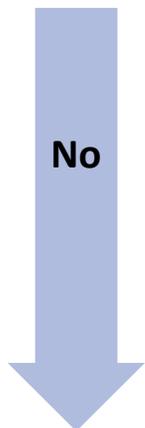


COSTES

MANTENIMIENTO DE DERECHOS

INTERNACIONALIZACIÓN

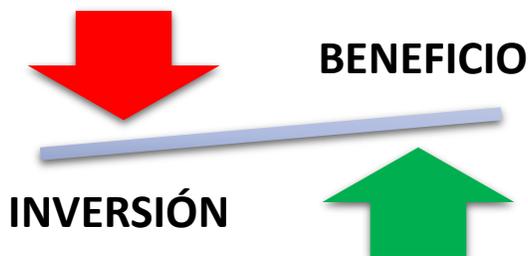
Según: Explotación real
Empresas interesadas



AUTORES



- Derecho a patentar
- **Derecho a ceder patente**



¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PATENTAR?



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA



PRIMERA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA CON LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL ACEEU COMO
UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA

- Relación Univ.-Empresa
- Transferencia I+D
- Creación EBT

• 10 % Grupo investigación
• 10 % Universidad **< 30.000 €**

• 15 % Grupo investigación
• 15 % Universidad **Exceso €**




UMA 7/44

Oficina Española de Patentes y Marcas

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PATENTAR?



• 80 % Autores

< 30.000 €

• 70 % Autores

Exceso €

- Expresa resultado I+D
- Permite comercialización
- CREA ACTIVO**
- Facilita relación Autor – Empresas
- Patentes comercializadas
- APRECIADAS POR ANECA**
- Da solidez a proyectos

IMPORTANCIA CURRICULAR



TU (A, B)	CU (A, B)	Campo
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Internacional concedida • 2 Nacional concedida • 1 En explotación/explotada 		CC Biomédicas B6
<ul style="list-style-type: none"> • Al menos 1 con licencia de explotación, con contraprestación económica • Al menos 2 evaluadas con concesión de explotación UE, USA 		CC Clínicas B7
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Internacional/Nacional concedida • 1 En Explotación/explotada 		Otras especialidades B8

MÉRITOS DE TRANSFERENCIA

- Si están en explotación
- Concedidas sin explotación → Si examen previo (tipo B2)
- En cuenta nivel de protección (Int./Eur./Nac.)



TRAMOS DE INVESTIGACIÓN

TRANSFERENCIA

- Registradas en explotación
- Concedidas con examen previo
- Extensión Nac./Eur./Int.
- Sin explotar → Papel secundario



- Registradas
- SE TIENE EN CUENTA**
- Extensión Nac./Int.
 - En explotación

REALIDAD. PRIORIDADES

LÍNEA CELULAR
Es patentable?

Sí

- Hay líneas patentadas
- Se explotan comercialmente
- Algunas no prosperan

1ª Revisión:

INVENTORES: Relación con SAS? Doctorando con beca? Contactar con homólogo
LÍNEA CELULAR: Procedencia cepa original? Hay cepas similares? Ventajas?
Necesario depósito en ATCC o similar

DUDA sobre el potencial comercializador (Aplicabilidad)

- Hay 3 patentes de cepas
- Sólo 1 prospera en comercialización
- Sólo protección en USA
- Duda sobre beneficio económico
- Obligación depositar cepa: 700 €
- Costes patente (redacción, agente, memoria, tasas...) ??

PATENTABILIDAD GARANTIZADA pero???

- Hay antecedentes

REALIDAD. PRIORIDADES

OTRI → DUDA

- Costo patente y depósito
- Poca probabilidad de comercialización
- No tienen en cuenta el componente curricular



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Informe tecnológico de patente

UNIVERSIDAD → Patentabilidad = Rentabilidad

AUTORES → Patentabilidad = Necesidad curricular

¡Muchas gracias!