

La protecció dels resultats de la investigació

La protecció dels resultats de la investigació

Taula de continguts

| | |
|---|---|
| INTRODUCCIÓ | 2 |
| LA PATENT | 2 |
| La Llei de patents i les seues disposicions | 3 |
| Exclusions i excepcions de patentabilitat | 3 |
| Requisits | 4 |
| Nulitat | 4 |
| Infracció | 4 |
| Estructura de la sol·licitud | 5 |
| Extensió de la patent a altres països | 5 |
| Patentar a la Universitat Jaume I | 6 |
| Drets dels becaris | 6 |
| Els models d'utilitat | 6 |
| LES PATENTS COM A FONT DE DOCUMENTACIÓ | 7 |
| SECRET INDUSTRIAL | 7 |
| ELS PROGRAMES D'ORDINADOR | 7 |
| EL DISSENY INDUSTRIAL | 8 |
| Models industrials | 8 |
| Dibuixos industrials | 8 |
| ADRECES WEB D'INTERÈS | 8 |

INTRODUCCIÓ

Un dels aspectes de major rellevància en els processos d'investigació i desenvolupament tecnològic és la possibilitat d'apropiació de les innovacions generades, que permeta un ús exclusiu d'aquestes.

A la universitat se sol pensar que, atès que la investigació es finança amb fons públics, la millor manera de lliurar a la societat els seus resultats és difondre'ls obertament i fer-los accessibles a tots. S'oblida, amb aquest plantejament, que un resultat d'investigació només serà atractiu per a una empresa si pot limitar l'accés de la competència a la seua utilització. També s'obvia la possibilitat que la institució obtinga retorns econòmics substancials per una activitat creativa que produirà riquesa a l'entorn.

Si se segueix aquest raonament, no tindria sentit dedicar esforços econòmics a la generació de noves tecnologies o innovacions si no es poguera recórrer a una limitació de la possibilitat d'ús per part de la competència. Això és especialment necessari en el cas de la generació de tecnologia, atès que els costos d'investigació i desenvolupament tecnològic són molt elevats.

Malgrat el que s'exposa, no totes les innovacions poden ser objecte de protecció legal i no totes les modalitats de protecció legal atorguen drets similars, però és una tendència assentada la implantació creixent per part dels països desenvolupats de mecanismes legals variats per garantir als qui obtenen innovacions un dret exclusiu d'explotació. Amb això s'ha pretès incentivar la innovació i fer més fàcil la recuperació de les inversions en desenvolupament en establir, de fet, drets d'explotació en monopoli per als qui obtenen innovacions.

LA PATENT

Entre les modalitats de protecció legal dels resultats de la investigació destaca la patent, a través de la qual es poden protegir la majoria de les innovacions de caràcter tècnic.

QUÈ ÉS UNA PATENT?

Una bona definició de *patent* és la que la considera un contracte entre qui obté una invenció i l'estat, en la qual aquest, en canvi de la divulgació del contingut tècnic de la invenció, atorga a aquell un dret d'explotació en exclusiva per un temps determinat.

Per tant, la patent atorga al titular el dret a prohibir a tercers el seu ús amb fins industrials o comercials. L'estat ha de garantir al titular, amb el recurs a la maquinària jurídica, la defensa dels seus drets.

La patent és un document accessible al públic, de manera que qualsevol pot conèixer el seu contingut i aplicar-lo amb fins no industrials (bàsicament d'investigació).

Aquesta accessibilitat dels documents de patent possibilita el flux d'informació tècnica i contribueix a l'avanç de la ciència i de la tecnologia. Atès que la vida de la patent és limitada (habitualment 20 anys), es garanteix que quan s'haja extingit el dret de monopoli, la tecnologia protegida quede a disposició de qualsevol que desitge explotar-la.

Un altre aspecte que no s'ha d'oblidar és que la patent és una «concessió» d'un estat. Per tant, no existeix la «patent internacional», sinó que parlarem de patent espanyola, francesa, nord-americana, etc. Quasi tots els països industrialitzats posseeixen legislació en matèria de patents, per la qual cosa les tecnologies d'ús extensiu poden estar patentades en desenes de països i constituir una família de patents. Aquest concepte es tractarà més tard en l'apartat corresponent a les patents a l'estranger.

Espanya no és un gran productor de tecnologia, per la qual cosa no hi ha molta tecnologia espanyola patentada. No obstant això, constitueix un important mercat de 40 milions de consumidors, enclavat al si de la Unió Europea; això provoca que existisca molta tecnologia forana patentada a Espanya.

Aquesta característica de «concessió» converteix la patent en un bé patrimonial amb un valor de mercat. La patent pot vendre's o transferir-se per qualsevol mitjà (herència, donació, intercanvi...).

El titular del dret no té per què coincidir amb l'inventor. El dret a la titularitat pot provindre d'una relació laboral, contractual o mercantil. L'empresa és titular, llevat que es pacte el contrari, de les invencions dels seus empleats contractats específicament per a això o que utilitzen els seus mitjans i dels desenvolupaments tecnològics encarregats a tercers. També ho serà, evidentment, de les patents adquirides en compra. L'inventor té el dret moral de ser designat com a tal: independentment dels canvis de titularitat, el seu nom seguirà constant en el document de patent.

La llei de patents i les seues disposicions

A Espanya el sistema de patents es regeix per la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents i models d'utilitat. Aquesta Llei estableix que és patentable qualsevol invenció nova que implique una activitat inventiva i que siga d'aplicació industrial.

Exclusions i excepcions de patentabilitat

No es consideren invencions:

1. Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.
2. Les obres literàries i artístiques o qualsevol creació estètica i les obres científiques.
3. Els plans, regles i mètodes per a l'exercici d'activitats intel·lectuals, per a jocs o per a activitats econòmicocomercials i els programes d'ordinador.
4. Les formes de presentar informacions.

No són patentables perquè no es consideren d'aplicació industrial:

1. Els mètodes de tractament quirúrgic aplicats al cos humà o animal.
2. Els mètodes de diagnòstic de malalties del cos humà o animal.
3. (Aquesta disposició no serà aplicable a substàncies (fàrmacs...) ni productes (instrumental, etc.) necessaris per a l'aplicació dels mètodes quirúrgics o de diagnòstic).

Es consideren invencions però estan excloses de patentabilitat:

1. Les invencions la publicació o explotació de les quals siga contrària a l'ordre públic o als bons costums.
2. Les varietats vegetals (disposen d'un altre mecanisme).
3. Les races animals.
4. Els procediments essencialment biològics d'obtenció de vegetals o d'animals.

(El que es disposa en els apartats *b*, *c* i *d* no serà aplicable als processos microbiològics ni als productes obtinguts mitjançant aquests processos).

Requisits

Qualsevol invenció, perquè siga patentable, ha de complir tres requisits:

1. Novetat: es considera que una invenció és nova quan no està compresa dins de l'estat de la tècnica. L'estat de la tècnica comprèn tot el que, abans del moment de presentació de la patent, s'haja fet accessible al públic mitjançant comunicació oral o escrita, per una utilització o per qualsevol altre mitjà. Així mateix, comprèn les sol·licituds de patents anteriors al moment citat que encara no s'hagen publicat.

És important retindre que el mateix titular o els inventors poden trencar la novetat si publiquen el contingut de la invenció abans de la sol·licitud de patent, per la qual cosa aquesta no podria ser concedida.

2. Activitat inventiva: es considerarà que en l'obtenció d'una invenció ha hagut activitat inventiva quan de l'estat de la tècnica no es derive de forma evident la invenció per a un expert en la matèria.

3. Aplicabilitat industrial.

A més, qualsevol sol·licitud de patent només es concedirà si existeix:

1. Compliment dels formalismes establerts en el procediment.

2. Suficiència de la descripció: la descripció de la invenció en la sol·licitud de la patent ha de ser suficientment clara i completa perquè un expert en la matèria pugui executar-la. Aquest requisit és molt important i no s'avé amb el mite que les patents no serveixen per a res perquè no descriuen el que és realment important, sinó vaguetats. La realitat és que les patents «conten moltes coses», però també és cert que «no ho contenen tot». L'estratègia habitual consisteix que la patent conte «suficient» perquè siga vàlida, però no més que suficient.

Nul·litat

En cas d'incompliment de qualsevol dels requisits de novetat, activitat inventiva, aplicació industrial i suficiència de la descripció, la patent concedida no serà vàlida. Encara que sembla una paradoxa, el fet que una sol·licitud de patent incomplisca algun dels requisits citats no implica que no es concedisca. Això és així atès que l'estat concedeix la patent sense garantia de validesa. La comprovació exhaustiva del compliment dels requisits citats, almenys del primer i el segon, és impossible. Del grau d'aproximació del procediment de concessió a aquesta exhaustivitat ideal dependrà el grau de fortalesa de la patent. D'aquesta manera, es pot parlar de sistemes i patents «forts», en els quals hi ha un procediment d'examen dels requisits 1 i 2 –procediment que realitza un tècnic especialista– i sistemes i patents «febles», en els quals no hi ha examen, es concedeixen totes les patents que se sol·liciten i que compleixen els mers requisits formals. El sistema espanyol de patents és un sistema feble, ja que l'examen no és obligatori.

El titular d'una patent podrà veure's en la necessitat d'haver de defensar la seua patent en un tribunal, davant tercers que vulguen anul·lar-la. Per a això hauran de demostrar que incompleix un dels requisits citats.

Infracció

Es denominen *infractors* els tercers que fan ús d'una patent per a fins industrials o comercials sense autorització del titular. Per reforçar el dret d'exclusiva del titular, la legislació espanyola estableix la reversió de la càrrega de la prova. Això implica que davant una demanda per infracció ha de ser el

demandat qui demostre que no està utilitzant la invenció i no el demandant qui haja de demostrar el contrari, tal com és habitual en dret.

Per exemple, en una demanda d'infracció d'una patent d'un procés industrial per a la fabricació del producte X, al demandant li seria molt complicat demostrar aquesta infracció, en mancar d'accés a les instal·lacions del demandat. La reversió de la càrrega de la prova suposa que el demandat ha de demostrar, com menys, que és capaç de fabricar el producte X mitjançant un altre procediment diferent.

Estructura de la sol·licitud

La sol·licitud de patent comprèn:

1. Una instància.
2. Una descripció de l'invent per al qual se sol·licita la patent.
3. Una o diverses reivindicacions: les reivindicacions constitueixen la part jurídica de la sol·licitud de patent i han de reflectir exactament l'objecte per al qual se sol·licita la protecció.
4. Dibuixos.
5. Un resum.

Habitualment s'incorpora dins de la descripció un exemple, com a mitjà per garantir la suficiència de la descripció.

Extensió de la patent a altres països

a) Conveni de la Unió de París de 1883

Es tracta del primer acord internacional en matèria de patents. Actualment està subscrit per més de 100 països i segueix aportant avantatges substancials als nacionals d'aquests. Bàsicament, recull dos acords:

- Principi de tracte nacional: tots els països atorguen als nacionals de la resta de països acollits al conveni el mateix tracte que concedeixen als seus propis ciutadans.
- Benefici de prioritat unionista: atesa la impossibilitat de presentar la sol·licitud d'una patent de manera simultània, o en un breu termini de temps, en tots els països, estableix que, després que s'haja dipositat la sol·licitud en el primer d'aquests, es comptarà amb un termini de 12 mesos per fer-ho en la resta. Durant aquests 12 mesos la sol·licitud prioritària, encara que s'haja publicat, no trenca la novetat. Tampoc trenca la novetat qualsevol altre tipus de divulgació o explotació.

b) Conveni de Munic sobre concessió de patents europees

Es tracta d'un conveni internacional que no forma part del dret comunitari però que és d'adhesió obligatòria per als membres de la Unió Europea. A part dels membres de la Unió Europea hi estan adherits Liechtenstein, Mònaco, Suècia i Suïssa.

Permet l'obtenció d'una patent en tots o part dels països adherits mitjançant un únic procés de concessió. Al final s'obtenen tantes patents com països es designen però, evidentment, s'abarateix el cost, se simplifiquen els tràmits i s'actua en tot el procés amb una única llengua de treball.

El procediment, a grans trets, és:

1. Dipòsit i publicació de la sol·licitud

2. Examen i concessió (o denegació)
3. Fase d'oposició
4. Fase nacional

c) Tractat de cooperació en matèria de patents (Patent Cooperation Treaty, PCT)

Hi estan adherits més de 55 països, entre ells els principals països industrialitzats (UE, EUA i Japó).

Permet la sol·licitud de patent en tots o part dels estats adherits mitjançant una única sol·licitud inicial. Aquesta sol·licitud inicial desencadena un informe de recerca d'antecedents internacionals per constituir l'estat de la tècnica. Aquesta recerca serveix de base per a l'examen en tots els països.

El principal avantatge del PCT és que el termini per a la presentació de la sol·licitud en els estats designats és de 20 mesos.

Patentar a la Universitat Jaume I

La Llei de patents dedica un epígraf especialment a la patent universitària. Bàsicament, aquest epígraf inclou dues disposicions:

- a) Les invencions desenvolupades per professors d'universitat en l'exercici de les seues tasques d'investigació són propietat de la universitat. No obstant això, el professor tindrà dret a una participació en els beneficis econòmics que es deriven de l'explotació de la patent.
- b) Si la universitat renuncia a la propietat de la patent, el professor podrà sol·licitar-la com a titular. En aquest cas, la universitat podrà exigir una participació en els beneficis econòmics que es deriven de l'explotació de la patent.

La Universitat Jaume I posseeix una normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació. Aquesta normativa estableix els drets d'investigadors i institució, els procediments de comunicació i decisió i la participació en els beneficis de l'explotació dels professors inventors i el departament o institut: un terç en cada cas.

Normativa: <http://www.uji.es/uji/norm/pdi/protec.html>

Diagrama de gestió: <http://www.uji.es/ocit/gestio/ginimg.thtml>

Drets dels becaris

La universitat serà titular dels drets de propietat sobre els resultats de la investigació del professorat i del personal amb contracte laboral per a tasques d'investigació. Això és així perquè la relació entre la universitat i aquests investigadors és de caràcter laboral.

Els becaris, en mantindre amb la universitat una relació no laboral, són titulars del dret de propietat sobre el resultat del seu treball. Això implica que, quan en una patent universitària un o més investigadors són becaris, cal buscar una solució compensada que respecte els seus drets i que faci viable la sol·licitud de patent.

Els models d'utilitat

Aquesta modalitat de protecció es reserva a aquelles invencions que addueixen novetat exclusivament a nivell nacional i que impliquen una menor activitat inventiva (segons la llei, la invenció no ha de deduir-se de l'estat de la tècnica de forma molt evident per a un expert en la matèria).

Generalment, s'acullen a aquesta modalitat els dispositius senzills que atorguen una utilitat nova a través de modificacions en el disseny.

Atorguen una protecció de 10 anys davant dels 20 de la patent.

LES PATENTS COM A FONT DE DOCUMENTACIÓ

Les patents són una bona font d'informació tecnològica:

- Accés senzill, a través d'especialistes documentalistes, a diferents bases de dades en línia o en suport magnètic. Acudir a IMPIVA, Oficina Espanyola de Patents i Marques, algunes universitats...
- La documentació referida a la tecnologia patentada a Espanya està en castellà.

Per a què pot servir la documentació en patents?

- Per fer el seguiment de la investigació i el desenvolupament tecnològic d'un sector industrial o tecnològic.
- Per evitar fer inversions per desenvolupar tecnologia que ja s'ha obtingut i protegit.
- Per detectar tecnologies d'ús lliure (patents caducades o abandonades).
- Com a documentació prèvia al llançament de projectes d'I+D.
- Com a vigilància de la veracitat del que indiquen els eventuals llicenciats en tecnologia.

SECRET INDUSTRIAL

Els sistemes de patent, si recordem el que s'ha exposat, estableixen els mecanismes adequats perquè no siga necessari el secret, que mai és desitjable des del punt de vista de l'interès general. No obstant això, és ben cert que algunes innovacions no es protegeixen bé mitjançant patents, per la qual cosa és pràcticament imprescindible el recurs al secret. També és cert que freqüentment es recorre a una estratègia mixta (patent + secret industrial) per a la protecció de tecnologia.

La utilitat del secret radica precisament que aquest continue sent-ho el major temps possible. Així, el propietari de la invenció mantinguda en secret ha de prendre les mesures adequades perquè no es divulgue i, per tant, quede accessible a la competència. En qualsevol cas, una vegada s'haja divulgat, siga per ell mateix, per algun dels seus assalariats (amb o sense autorització) o per un tercer que haja tingut accés al secret pels seus propis mitjans (investigació...) o a través del propietari, aquest perdrà tot avantatge perquè la tecnologia serà de lliure accés per a qualsevol.

Si la invenció no pot copiar-se, per exemple, un procés industrial que quasi no deixa empremta en el producte final, pot ser aconsellable no patentar-la i guardar-la com a secret.

ELS PROGRAMES D'ORDINADOR

Els programes d'ordinador no són patentables a Espanya. Els drets dels autors vénen regulats per la Llei de propietat intel·lectual (Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, clarifica i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria), per la qual cosa als programes d'ordinador se'ls aplica el mateix tractament que a les obres de

creació (obres literàries, musicals, plàstiques...) o a altres obres que són fruit d'un treball professional (projectes d'arquitectura o enginyeria).

La Llei de propietat intel·lectual estableix que la propietat sobre les obres intel·lectuals naix, a diferència de les patents, en el moment de la creació, i no és necessari cap registre per acreditar-la.

Està prohibida per la Llei l'exploració de la propietat intel·lectual sense el permís de l'autor.

Els drets d'exploració s'estenen durant tota la vida de l'autor i 70 anys després de la seua mort. Aquests drets es limiten a 70 anys des de la creació o la divulgació lícita quan el titular siga una empresa que haja adquirit el dret a través d'una relació laboral.

S'estableix un registre de la propietat intel·lectual, que té una oficina en cada província. El registre reforça la protecció i pot servir com a fet probatori de l'autoria en cas de litigi.

EL DISSENY INDUSTRIAL

L'Estatut sobre propietat industrial (30 d'abril de 1930) permet protegir les creacions de forma en dos o tres dimensions, mitjançant dues modalitats de protecció:

Models industrials

Serveixen per protegir les formes estètiques d'objectes tridimensionals, sense que pugui protegir-se la seua utilitat o funcionalitat (que disposa d'una via adequada a través dels models d'utilitat). Les característiques bàsiques són:

- Novetat: mundial.
- Procediment de concessió: la sol·licitud l'examina quant a formalitats l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), després es publica en el *Butlletí Oficial de la Propietat Industrial* (BOPI) i a partir de la publicació s'obri un termini de 2 mesos perquè qualsevol perjudicat pugui oposar-se a la seua concessió, al·legant drets anteriors o que està mancada de novetat.
- Durada: 10 anys renovables per altres 10 (total: 20 anys), comptats des de la data de concessió.

Dibuixos industrials

Disposicions o conjunts de línies o colors aplicables amb una fi comercial a l'ornamentació d'un producte industrial. Les característiques bàsiques són:

- Novetat: mundial.
- Procediment de concessió: la sol·licitud l'examina quant a formalitats l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), després es publica en el *Butlletí Oficial de la Propietat Industrial* (BOPI) i s'obri un termini de 2 mesos perquè qualsevol perjudicat pugui oposar-se a la seua concessió al·legant drets anteriors o que està mancada de novetat.
- Durada: 10 anys renovables per altres 10 (total: 20 anys), comptats des de la data de concessió.

ADRECES WEB D'INTERÈS

Oficina Espanyola de Patents i Marques: www.oepm.es

Oficina Europea de Patents: www.european-patent-office.org

Centre de Patents de la Universitat de Barcelona: www.ub.es/div3/serveis/d3serv23.htm

Oficina d'Harmonització de Mercat Interior: <http://oami.eu.int/es>

Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual: www.wipo.org