

# Claves en el desarrollo de patentes en biomedicina

*Oficina de Transferencia de la UIB*  
*Algunas reflexiones y recomendaciones*

**I Jornada de Investigación IdISPa**  
**23 de Octubre de 2014**



**Universitat**  
de les Illes Balears



Fundació Universitat -  
Empresa de les Illes Balears

## ① IDENTIFICACIÓN

## ② PROTECCIÓN

## ③ TRANSFERENCIA

- ◆ A una nueva empresa (spin-off UIB)
- ◆ A una empresa existente
  - Licencia de explotación
  - Contratos para proyectos de I+D
  - Contratos de formación



# *Algunas reflexiones y recomendaciones*



**Universitat**  
de les Illes Balears



Fundació Universitat –  
Empresa de les Illes Balears

# 1º ¿POR QUÉ PROTEGER?

Objetivo: **transmisión del conocimiento** a la sociedad

Peligro: **obstaculizar** su aplicación a nivel industrial

¿Punto de vista de la empresa?

**Inversión** de recursos para el desarrollo de un PRODUCTO

PATENTE como **INSTRUMENTO EMPRESARIAL**

*Impedir a terceros la explotación comercial de productos basados en la patente*



**Universitat**  
de les Illes Balears



Fundació Universitat -  
Empresa de les Illes Balears

## 2º DIVULGACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

### **PUBLICACIONES PROPIAS**

NO romper la **NOVEDAD** de nuestras invenciones

### **ACUERDOS CON TERCEROS**

Reuniones con empresas / otras entidades

Acuerdos de **CONFIDENCIALIDAD**



**Universitat**  
de les Illes Balears



Fundació Universitat -  
Empresa de les Illes Balears

## 3º BÚSQUEDA PREVIA DE PATENTES

Asegurarse de la **NOVEDAD** de nuestra invención.

Que no se haya descrito ni se haya usado para el mismo fin

Hay cosas que **NO SE PUEDEN PATENTAR**

Ahorro de **COSTES**

*esp@cenet*



**Universitat**  
de les Illes Balears



Fundació Universitat -  
Empresa de les Illes Balears

## 4º LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

Proyectos en **COLABORACIÓN** con otras entidades

Acuerdos de **COTITULARIDAD**

1. *Definir (%) de PROPIEDAD*
2. *Quién / Cómo se asumen los GASTOS de patente*
3. *GESTIÓN de la patente*
4. *DEFENSA ante infracciones de terceros*
5. *RETRIBUCIÓN de los inventores*
6. ...



## 5º EL PAPEL DE LOS INVENTORES

### **INVENTOR vs TITULAR** (propietario)

*La propiedad de las invenciones realizadas por los profesores le corresponde a la Universidad*

*El inventor tiene el derecho a ser mencionado como tal en la patente*

*El profesor tendrá derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación de las invenciones (regulado en los estatutos)*





# 6º CÓMO REDACTAMOS LA PATENTE

DOCUMENTO DE PATENTE



PUBLICACIÓN

## Suficiencia en la descripción

*La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.*

- Información bibliográfica (1ª página)
- Título y Resumen (150 palabras).
- Campo de la invención.
- Antecedentes de la invención.
- Descripción de la invención.
- Tablas y dibujos. Descripción de figuras y dibujos.
- Reivindicaciones – definen el objeto de la protección.**
  - Reivindicaciones de producto
  - Reivindicaciones de procedimiento
  - Reivindicaciones de uso



**Universitat**  
de les Illes Balears



Fundació Universitat –  
Empresa de les Illes Balears

# 7º PATENTES EN BIOMEDICINA

La **PROTECCIÓN** es esencial

## Para la EMPRESA

- ✓ Ventaja competitiva
- ✓ Retorno de la inversión en I+D

## Para el TITULAR (UIB)

- ✓ Fuente de ingresos

## Para la sociedad

- ✓ Se desarrollan nuevos productos

**¿OTROS SECTORES?**  **SECRETO INDUSTRIAL**



**Universitat**  
de les Illes Balears



Fundació Universitat –  
Empresa de les Illes Balears



## 9º LOS CONTACTOS

### Promoción genérica

- Prensa general
- Prensa especializada
- Boletines
- Portales internet

### Promoción ACTIVA

#### CONTACTOS PROPIOS

- Empresas colaboradoras
- Asistentes a seminarios y congresos
- Contactos personales

### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INVENCIÓN

- Título
- Descripción breve
- Características innovadoras
- Estado de desarrollo
- Etc.



# 10º ¿CÓMO EXPLOTAMOS LAS INVENCIONES?

## Licencias vs Spin-off

MERCADO

EQUIPO

Competencia

Financiación

Tamaño

Desarrollos  
pendientes

¿Emprendedores?

Compromiso del  
equipo

Relación con las líneas  
de investigación

**¡ MUCHAS GRACIAS !**

*lorena.vela@uib.es*



**Universitat**  
de les Illes Balears



Fundació Universitat –  
Empresa de les Illes Balears