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





- 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





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





2º DIVULGACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

PUBLICACIONES PROPIAS

NO romper la **NOVEDAD** de nuestras invenciones

ACUERDOS CON TERCEROS

Reuniones con empresas / otras entidades

Acuerdos de **CONFIDENCIALIDAD**





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**







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 <u>propiedad</u> de las invenciones realizadas por los profesores le corresponde a la Universidad

El inventor tiene el derecho a <u>ser mencionado</u> como tal en la patente

El profesor tendrá derecho a <u>participar en los beneficios</u> 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





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

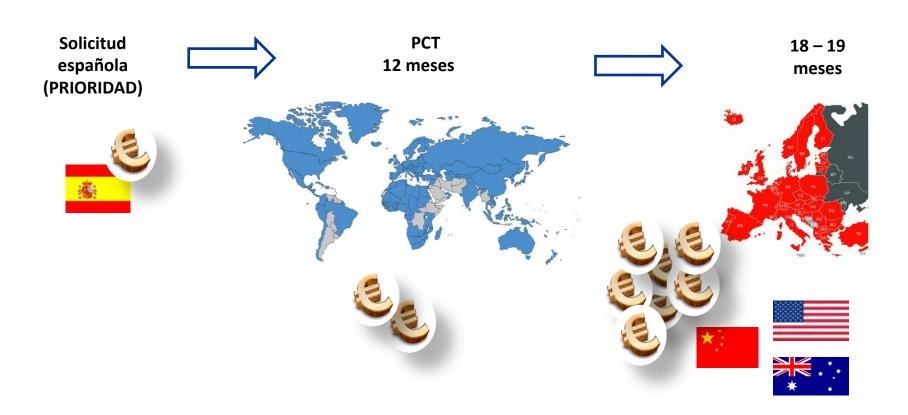
✓ Se desarrollan nuevos productos

¿OTROS SECTORES? SECRETO INDUSTRIAL





8º ESTRATEGIA DE PROTECCION





9º LOS CONTACTOS

Promoción genérica

- Prensa general CONTACT
- Prensa especializada
- Boletines
- Portales internet

Promoción ACTIVA

CONTACTOS PROPIOS

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

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA INVENCIÓN

	_	/ .		
		ΙŦ	11	lo
_		ıι	u	ıv

- ☐ 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





i MUCHAS GRACIAS!

lorena.vela@uib.es



