



COMENTARIOS DE ESPAÑA EN RESPUESTA A LA CIRCULAR C. 8343 DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (SCP) DE LA OMPI.

EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE PATENTES.

En la Circular C. 8343 se invita a los Estados a presentar información sobre la aplicación de las siguientes cuatro excepciones:

- i) Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades.
- ii) Agotamiento de los derechos de patente.
- iii) Concesión de licencias obligatorias y explotación por el gobierno
- iv) Utilización, por los agricultores y/o fitomejoradores, de invenciones patentadas.

j) Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades

En relación con esta excepción simplemente se quiere aclarar que en los comentarios de España en respuesta a la Circular C. 8261 se aportó información adicional respecto al “uso con fines experimentales o de investigación científica”. Sin embargo, dicha información debe trasladarse a esta excepción “Actos realizados para obtener la aprobación reglamentaria de las autoridades”.

Por consiguiente, se ha de reproducir dicha información aportada en la Circular C. 8216 al presente punto de la Circular C. 8343.

En relación con el resto de excepciones no ha habido novedades legales ni jurisprudenciales desde que se contestó al **Cuestionario sobre excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes**.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En la Circular C. 8343 se invita a los Estados miembros y las oficinas regionales a la presentación de ejemplos prácticos y experiencias sobre los incentivos y los obstáculos que las patentes suponen en relación con la transferencia de tecnología.

Las patentes como incentivo a la transferencia de tecnología

En España son numerosos los casos en los que la existencia de una patente ha sido un incentivo para la transferencia de tecnología. El caso más frecuente y más conocido es aquel en que la investigación realizada en una universidad o centro público de investigación se protege mediante patente y en base a la misma se crea una empresa, normalmente conocida como “spin-off”.



En estos casos, la existencia de una patente supone un incentivo muy importante para la transferencia de tecnología desde la universidad o un centro público de investigación hacia una empresa que intentará transformarla en un producto comercial.

Como ejemplos de empresas españolas que surgieron a partir de patentes generadas en la universidad o centros públicos de investigación y transferidas a empresas de base tecnológica, la mayoría de tipo biotecnológico, se podrían citar:

Advancell (http://www.advancell.net/?page_id=243)

Advancell es una compañía española de biotecnología. Surgió como la unión de dos “spin-off” en 2001, una procedente de la Universidad de Barcelona y otra de la Universidad de Valencia.

En 2004 licenció una cartera de patentes de la Universidad de Santiago que dio lugar a la unidad de nanopartículas y una cartera de patentes de la Universidad de Barcelona en relación con la molécula “Acadesina” para el tratamiento del cáncer. Tiene varios medicamentos en fase I/II para el tratamiento de diversas formas de cáncer.

Fractus (<http://www.fractus.com/index.php/fractus/corporate/>)

La empresa Fractus está especializada en la generación de tecnología relacionada con antenas optimizadas para aparatos inalámbricos (móviles, tabletas, inalámbricos de corto alcance, automoción e infraestructuras). Explora su tecnología de dos maneras; mediante licencia directa de sus patentes a grandes multinacionales tecnológicas y a través de la comercialización de sus productos a través de grandes distribuidores internacionales. La empresa fue creada en 1999 como un spin-off de la Universidad Politécnica de Catalunya, a partir de una primera [solicitud de patente presentada en 1995](#). Desde entonces se ha convertido en un referente mundial en la utilización de antenas en dispositivos de pequeño tamaño y multibanda.

Venter-pharma (<http://www.venterpharma.com/es/empresa.html>)

Se trata de una empresa farmacéutica que nació en 2003 a partir de las [patentes](#) desarrolladas por la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas – Centro público de investigación) sobre el principio activo gaxilosa que se emplea bajo el nombre comercial Lactest para el diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.

Nanoimmunotech (<http://www.nanoimmunotech.eu/es/>)

Es una empresa biotecnológica creada 2009 como una “spin-off” a partir de una serie de [patentes](#) de la Universidad de Zaragoza. Es líder en la caracterización y funcionalización de sistemas nanométricos.

Ingeniatrics (<http://www.ingeniatrics.com/es/ingeniatrics-compania-microencapsulacion-biotecnologia-nebulizadores.html>)



Se trata de una empresa fundada como spin-off en 2001 por un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, partiendo de una cartera de [patentes](#) de dicha universidad. Actualmente, Ingeniatics es una empresa líder en tecnología destinada a la manipulación de fluidos para dar lugar a aerosoles, suspensiones, emulsiones y espumas, a escala micro y nanométrica.

Las patentes como obstáculo a la transferencia de tecnología

Se ha recibido información sobre un caso en el que se cree que la existencia de una patente obtenida por un centro público de investigación supuso un obstáculo para la transferencia de tecnología. Los investigadores llegaron a la conclusión de que habría sido mejor mantener en secreto la investigación, ya que los posibles compradores de la patente, aunque en un principio mostraron cierto interés, en realidad tenían como objetivo que el centro de investigación abandonara la patente y de ese modo poder explotarla libremente, por lo que no la adquirieron. Sin embargo, se considera un caso muy excepcional.

LEGISLACIONES Y PRÁCTICAS NACIONALES O REGIONALES RELATIVAS A LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS ASESORES DE PATENTES Y SUS CLIENTES

Según información facilitada por el Grupo español de la AIPPI, la situación en España en relación con este tema es la siguiente:

- Los abogados españoles tienen reconocida la confidencialidad de sus comunicaciones con clientes españoles y del extranjero.
- Los agentes de la propiedad industrial españoles que no son abogados tienen el compromiso de confidencialidad con sus clientes pero no es reconocida en los procedimientos judiciales.
- Los profesionales de la Propiedad Industrial extranjeros, excepto aquellos abogados extranjeros autorizados a actuar ante los tribunales españoles, no tienen reconocida la confidencialidad en las comunicaciones con sus clientes.”