

# La titularidad de las patentes universitarias

## El caso Gatorade

> **Carlos Vargas Vasserot** / Profesor de Derecho Mercantil - Director OTRI de la Universidad de Almería

**G**atorade, la bebida isotónica más vendida en el mundo, nació en 1965 cuando el entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida (*Florida Gators*) le preguntó a un reconocido investigador de dicha Universidad (Dr. R. Cade), por qué sus jugadores perdían tanto peso en los partidos y apenas orinaban después. El equipo de médicos y químicos, liderado por el profesor Cade, demostró que cuando los jugadores sudaban se producían trastornos en el equilibrio químico del cuerpo (pérdida de electrolitos, sodio, cloruro y potasio) e ideó una bebida que los compensase.

La bebida pronto empezó a ser conocida, especialmente cuando el equipo ganó en 1967 por primera vez en su historia el campeonato nacional de fútbol americano universitario. Ese mismo año, uno de los colaboradores del Dr. Cade obtuvo un trabajo en la Universidad de Indiana y allí contactó con uno de los responsables de



la Indianapolis-based Stokely-Van Camp Co. que, interesada en patentar y comercializar el producto, garantizó los dere-

chos de Cade y sus compañeros como inventores a cambio de unas importantes regalías. Como era lógico, sobre todo ante el tremendo éxito comercial que la bebida empezó a tener en todo EE.UU., la Universidad de Florida inició una serie de acciones judiciales contra la compañía y contra sus investigadores. Dicha controversia duró cinco años, hasta que se llegó un acuerdo entre ambas partes, conocido como *the Gatorade Trust*, por el que se reconocían los derechos económicos de cada uno por los ingresos de explotación de la patente. Desde entonces la Universidad de Florida ha recibido más de cien millones de dólares por los derechos de Gatorade.

Pues bien, de cualquiera de nuestras universidades puede salir un Gatorade y no podemos permitir ni que una mala gestión de la propiedad industrial por parte de éstas, ni la firma de contratos de



Wikimedia Commons

## Desde que se acordó su explotación, la Universidad de Florida ha obtenido más de cien millones de dólares por derechos de esta bebida

investigación en los que se ceda, sin más, a la empresa contratante el cien por cien de los derechos que se puedan generar, signifique una pérdida de ese patrimonio intangible con un importante valor potencial. El control de estos aspectos nos parece fundamental, máxime cuando la mayor parte de la investigación realizada en España se hace con fondos públicos. Más aún, cuando para su desarrollo se utilizan laboratorios, despachos, instrumentales, maquinaria, bibliografía, pruebas de concepto, y se han aprovechado proyectos de investigación, becas de formación y un largo etcétera de recursos públicos.

Cabe recordar que la Ley 11/1986 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (en adelante LP), parte de un reconocimiento general de que el derecho a patentar pertenece al inventor, pero ese derecho decae cuando el invento se realiza en un contexto laboral. En caso de



invenciones universitarias, la LP declara expresamente que “corresponde a la universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ám-



bito de sus funciones docentes e investigadoras” (art.20.2). Esta titularidad de la universidad suele ser ratificada por los estatutos universitarios, que a su vez suelen reconocer que un importante porcentaje de los beneficios que ingrese la universidad por explotación de la patente (a veces llega hasta el 50 por ciento) vaya directamente al investigador-inventor. La LP establece que toda invención debe ser notificada inmediatamente a la institución académica por el profesor autor de la misma (art.20.3). El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida de los derechos económicos (art.18.1), sin perjuicio de otras sanciones administrativas que puedan incurrir por incumplimiento de sus obligaciones como profesores e investigadores de dicha institución.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta, y que no se debe descuidar, es la redacción de las cláusulas de propiedad industrial en los contratos de investigación y en los proyectos colaborativos. De

nuevo debemos recordar que, en la generación de esos resultados, normalmente se ha invertido dinero público y que las empresas no suelen cubrir el coste total de la investigación (no operan a costes totales, ya que no cubren los costes indirectos u *overhead*). Los centros de investigación deben tener claro los procesos de gestión de los derechos de propiedad industrial e intelectual, y contar con modelos de contratos que, dentro de la flexibilidad que debe primar en las negociaciones contractuales, velen por la salvaguarda de los intereses generales de la institución y de la sociedad. En estos temas confluyen con toda su fuerza cuestiones de Derecho de la Competencia, ayudas de Estado, y la posible vulneración de normas de competencia desleal. ●

**Según la Ley de Patentes, la titularidad de las invenciones realizadas en el ámbito universitario corresponde a la institución**