

Política de patentes de IIS-FJD

1 OBJETIVO INICIAL	1
2 MEDIDAS INSTRUMENTALES	1
3 ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL IIS-FJD	3
Aspectos generales:.....	3
Aspectos relacionados con autoría y reparto de beneficios:.....	4
Investigaciones en colaboración con otras instituciones:.....	5

Unidad de Innovación y Transferencia

Innovacion.invest@iis-fjd.es

En este documento se resumen las directrices generales a seguir en la estrategia y política de patentes del IIS-FJD

1 OBJETIVO INICIAL

Crear y difundir una cultura de protección del conocimiento generado en el IIS-FJD. Aumentar el número de solicitudes y concesiones de patentes

En una segunda fase, plantear colaboraciones estratégicas para licenciar las patentes y obtener posibles retornos

2 MEDIDAS INSTRUMENTALES

Acciones de formación y divulgación a los investigadores del IIS-FJD sobre aspectos claves de protección de la propiedad industrial:

- Seminarios específicos sobre aspectos generales para tener en cuenta tanto de patentes como de confidencialidad.
- Difusión de aspectos claves para tener en cuenta en documentos legales y acuerdos con terceros: cláusulas y acuerdos de confidencialidad, difusión en foros científicos del conocimiento relacionado con la patente.
- Asesoramiento especializado:
 - Por profesionales en la materia (realización de acuerdos con empresas de gestión de patentes).
 - Por gestores del departamento Gestión de la Investigación.
 - Vigilancia tecnológica e Informes del Estado del Arte.
- Difusión a nivel interno de protocolos y formularios en desarrollos internos y colaboraciones con terceros.
- Contacto con los grupos de investigación para conocer el estado de avance de sus investigaciones y proyectos.

La Unidad de Innovación se encarga de identificar aquellas líneas de investigación con potencial de traslación y transferencia al sector productivo.

Se coordinan las solicitudes de patentes a través de la Unidad de Innovación y Transferencia.

Los investigadores se ponen en contacto con la Unidad mediante una expresión de interés. Se realiza un informe de Evaluación de Idea para determinar la protección más idónea y se traslada a la Dirección para su conocimiento.

- Si las conclusiones son favorables: la Unidad se pone en contacto con el investigador o grupo de investigadores- que haya comunicado la idea para informarle del resultado y explicarle las posibilidades de desarrollo y protección para la idea, así como los pasos a seguir.

- Si las conclusiones no son favorables: la Unidad de Innovación comunica las conclusiones al investigador o grupo de investigadores. En este punto la idea puede quedar desestimada en su totalidad o suspendida temporalmente en función de la gravedad de los hallazgos detectados durante el análisis anterior. Llegado el caso, la propuesta de idea podría retomarse nuevamente iniciándose nuevamente el proceso.

Se lleva a cabo una evaluación interna de las solicitudes recibidas por parte de la Dirección Científica del IIS-FJD con el asesoramiento especializado en cada caso por parte de la Unidad de Innovación y la Empresa/Agencia de gestión de patentes.

A continuación, se mantiene una reunión con un Agente de patentes para certificar junto con el grupo o investigador innovador que la idea puede ser objeto de protección industrial, intelectual o ambas. Una vez confirmado, se da comienzo a la redacción de la patente por parte de los agentes con la estrecha colaboración de los investigadores para asegurar que el contenido de la patente ajusta a lo indicado en la invención y queda suficientemente claro y descrito.

Se financiarán por parte del IIS-FJD aquellas solicitudes estratégicas para el Instituto.

La unidad de Innovación y Transferencia asesora en el proceso de petición de proyectos a entidades públicas y privadas para reflejar los componentes traslacionales y de transferencia de las investigaciones para incluir en la lista de costes elegibles gastos relacionados con patentes.

Se encarga de la promoción de la actividad de investigación del IIS-FJD en foros tecnológicos y de innovación.

3 ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL IIS-FJD

Aspectos generales:

Crear una cultura corporativa que facilite el aumento de solicitudes de patentes: Acompañamiento y asesoramiento a los investigadores

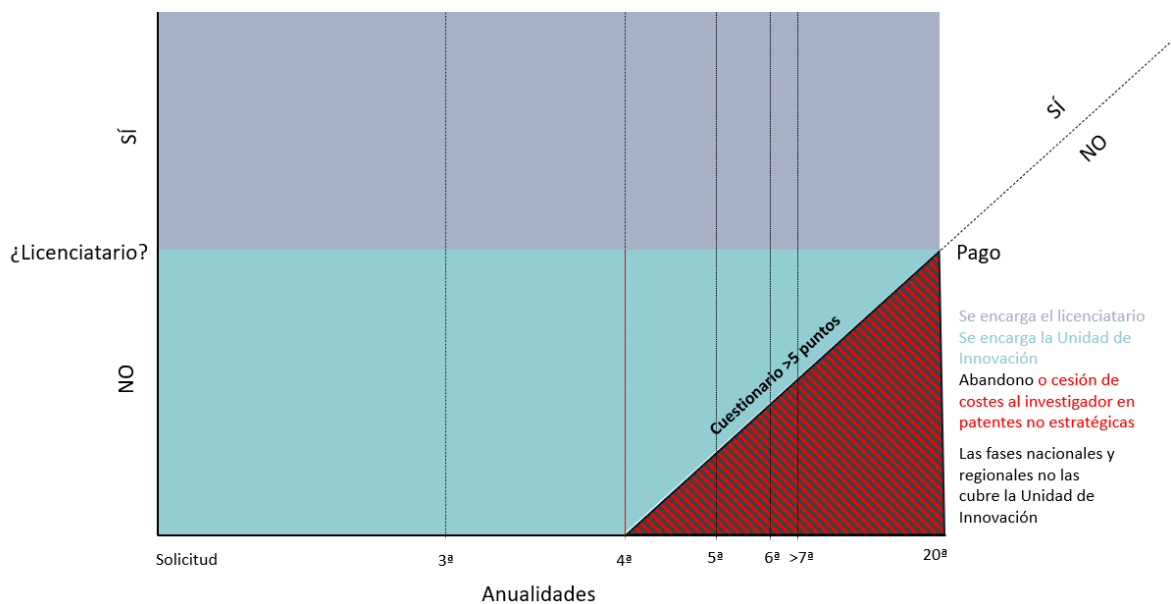
Minimizar costes iniciales comenzando el proceso de protección con solicitudes de patentes europeas o españolas para obtener una fecha de prioridad.

Posponer la solicitud de patentes internacionales (PCT) para favorecer maduración de desarrollos. (12 meses desde la fecha de prioridad.)

Revisión anual de estado de investigación relacionado con las patentes:

Mantenimiento de aquellas patentes estratégicas o con mayor potencial y abandono o cesión de costes al investigador de las patentes no estratégicas. (Ver Figura 1)

A partir de la 4ª anualidad, se realiza un breve cuestionario y se decide, a través del Comité de Innovación, el mantenimiento o no de la patente por parte de la Unidad de Innovación (Véase Tabla 1)



Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Innovación

Figura 1. Matriz pagos de patentes del IIS-FJD

Tabla 1. Criterios mantenimiento de patentes estratégicas.

Criterio	Respuesta
¿El examen de Búsqueda es positivo?	Sí: 1 No: 0
¿Ha habido interés empresarial antes de la 4ª anualidad?	Sí: 3 No: 0
¿La idea cubre una necesidad clínica no cubierta por otras soluciones?	Sí: 1 No: 0
¿La patente ha obtenido algún reconocimiento o premio?	Sí: 1 No: 0
¿Existe alguna patente/familia de patentes relacionada?	Sí: 0 No: 1
¿El inventor tiene habilidades comerciales, y ha iniciado contactos con otras entidades para el desarrollo y comercialización de la idea?	Sí: 1 No: 0

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Innovación

Aspectos relacionados con autoría y reparto de beneficios:

Los derechos morales de autoría corresponden en todo caso a los autores de los trabajos que hayan dado lugar a los mismos de acuerdo con la legislación aplicable.

En el caso de producirse resultados susceptibles de explotación económica, protegidos mediante propiedad industrial, secreto industrial, propiedad intelectual, etc., su titularidad, gestión y explotación pertenecerán al IIS o si se trata de una investigación conjunta a las instituciones implicadas en las actividades de investigación que dan lugar al resultado conforme se establezca en un acuerdo específico suscrito al efecto por las partes señaladas. Este acuerdo tendrá en cuenta, entre otros factores, la participación del “personal de la institución” y de otro tipo de personal como puede ser en prácticas en la obtención de los resultados.

Se conviene que los derechos susceptibles de explotación económica que pudieran generarse en el desarrollo de la actividad investigadora serán protegidos y se buscará su explotación conforme a lo establecido en un acuerdo específico.

Los investigadores del IIS-FJD, sean “personal propio”, personal investigador del IIS-FJD perteneciente a la plantilla del HU-FJD o de alguno de los hospitales 4H, personal de la UAM que trabaja de manera intramural en el IIS-FJD, personal del CIEMAT vinculado a IIS-FJD y/o personal en formación, que hayan obtenido resultados de las investigaciones realizadas susceptibles de explotación económica lo comunicarán lo antes posible, y siempre con anterioridad a su divulgación, a los contactos que establezcan en IIS-FJD y las Instituciones involucradas en la investigación que tengan derechos sobre los mismos, a fin de iniciar los procedimientos, en su caso, de titularidad, gestión, valoración y posibles vías de explotación.

- Todos los derechos de explotación económica, tales como propiedad industrial, secreto industrial, propiedad intelectual, serán ejercidos por IIS-FJD
- La participación en los mismos relativo a titularidad, gestión, explotación, etc., pertenecerá a IIS-FJD.

Por lo tanto, la política a seguir por IIS-FJD respecto a Titularidad de la investigación y publicaciones es la siguiente:

- Los derechos generados por el personal del IIS-FJD, entendido éste como se describe más arriba, pertenecen a IIS-FJD.
- Los derechos generados por el personal en formación se definirán en función de normativa específica que se encuentra actualmente en desarrollo.
- Los derechos generados por el personal colaborador se definirán en función de la entidad cotitular a la que pertenezca.
- Si el solicitante es IIS-FJD los derechos generados se definirán en el convenio de colaboración suscrito por IIS-FJD y la institución a la que pertenece el personal colaborador.
- Si el solicitante es la institución del personal colaborador seguirán las normas dicha institución.
- Todas las publicaciones científicas relativas a las actividades llevadas a cabo en IIS- FJD han de mencionarlo además de hacer constar los investigadores y el centro al que pertenecen.

La política para seguir supone tener como referencia la política que se siguen en los OPIS, salvo las Universidades que tienen su propia regulación estatutaria, de la siguiente manera:

Distribución de beneficio:

- a) Un tercio para el IIS-FJD.
- b) Un tercio para el autor o autores de la invención.
- c) Un tercio que se distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo Rector del organismo, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de la patente, los beneficios que pueda generar y la participación o colaboración de personal distinto al autor o autores de la invención. Este tercio se puede destinar a sufragar gastos de mantenimiento de la patente o valorar asignar en parte al investigador en función del valor estratégico, criterio de oportunidad, etc.

Investigaciones en colaboración con otras instituciones:

Cualquier resultado de investigación derivado de las actividades desarrolladas por los grupos de investigación que sea susceptible de explotación económica o puedan dar lugar a una solicitud de titularidad de derechos de propiedad industrial, deberá notificarse a IIS-FJD y a las Instituciones involucradas en la investigación a las que pertenezcan los autores de estos.

Si alguna parte renunciara a su participación en la titularidad, o la perdiera, su derecho acrecerá a la otra con arreglo a su participación en la misma.

La gestión de la protección de estos derechos se realizará por quien, conforme a lo establecido en el acuerdo específico se determine. Pudiendo, en caso de no llegar a un acuerdo, iniciarse el procedimiento por aquella parte cuya participación medida en términos de personal involucrado en el resultado sea mayoritaria en la titularidad; sin que, en ningún caso, esta circunstancia determine un posterior reparto en la asignación de la titularidad.

En un acuerdo de cotitularidad firmado por todos los titulares, se establecerán las condiciones de la gestión y las condiciones económicas de la transferencia. De no llegarse a un acuerdo, éstas se tomarán por mayoría de participación en los mismos de las entidades integradas en el consorcio titulares de los derechos, conforme a lo expresado en el párrafo anterior.

Los titulares, incluso cuando hayan renunciado o perdido su derecho de participación en la titularidad de la propiedad industrial, retendrán una licencia no exclusiva, intransmisible y gratuita para el uso de los resultados obtenidos del desarrollo de la actividad en trabajos de investigación.

Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción del presente acuerdo podrán ser reclamadas en los términos establecidos en el presente acuerdo por las partes firmantes, siempre que las mismas se hayan generado como resultado de la actividad investigadora.

Las partes se comprometen a colaborar para establecer procedimientos adecuados para identificar el origen de los resultados y a colaborar, de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar el éxito de la protección y la explotación de los resultados.

Las Instituciones involucradas en la investigación y/o Centros de realización estarán en cuanto a titularidad, notificación, distribución de beneficios, gestión de derechos susceptibles de explotación económica a la normativa interna que les resulte de aplicación.