

Política de patentes IIS-FJD

Índice

1- Objetivo inicial

2- Medidas instrumentales

3- Estrategia planteada por el IIS-FJD

Aspectos generales

Aspectos relacionados con autoría y reparto de beneficios

Investigaciones en colaboración con otras instituciones

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

Objetivo 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 a tener en cuenta tanto de patentes como de confidencialidad.
- Difusión de aspectos claves a 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.
- 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

Identificación de aquellas líneas de investigación con potencial de traslación y transferencia al sector productivo

Coordinación de las solicitudes de patentes a través del departamento de Gestión de la Investigación

Evaluación interna de las solicitudes recibidas por la Dirección Científica del IIS-FJD con el asesoramiento complementario especializado (Comisión Investigación/Empresa de gestión de patentes/ Comités Asesores)

Financiación por parte del IIS-FJD de solicitudes estratégicas para el Instituto

Asesoramiento en el proceso de petición de proyectos a entidades públicas y privadas para reflejar los componentes traslacionales y de transferencia de las investigaciones e incluir en la lista de costes elegibles gastos relacionados con patentes

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 españolas

Posponer la solicitud de patentes internacionales para favorecer maduración de desarrollos

Revisión anual de estado de investigación relacionado con las patentes:

Mantenimiento de aquellas patentes estratégicas o con mayor potencial Abandono o cesión de costes al investigador de las patentes no estratégicas

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 becario 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, personal de la UAM que trabaja intramuralmente 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 a desarrollar
- Los derechos generados por el personal colaborador se definirán en función de la entidad cotitular de los derechos
- 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 a 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 los mismos.

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.