

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PUESTA EN EL MERCADO

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PUESTA EN EL MERCADO COLABORACIONES

Redactado por:	Aprobado por:
Isabel Orbis Responsable de Área de Innovación y Transferencia <i>enero, 2025</i>	Carmen Ayuso Directora Científica <i>enero, 2025</i>

CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A ULTIMA VERSIÓN		
Versión	Fecha	Modificación
0	noviembre, 2023	Edición inicial
1	mayo, 2024	Sustitución de las referencias al procedimiento de Transferencia de Resultados por el procedimiento de Gestión de Ideas Punto 4.2 Transferencia Tecnológica: Aprobación y firma de los documentos de transferencia tecnológica por los responsables correspondientes (en lugar de por la Presidencia de la Junta Directiva) Actualización Punto 5 Registros y Anexos: sustitución del "PNT de Patentes y Modelos de Utilidad" por "Política de Patentes"
2	Noviembre, 2024	Inclusión del apartado "Colaboraciones"
3	Enero, 2025	Se incorpora el registro de evaluación de colaboradores

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PUESTA EN EL MERCADO

INDICE

1.	OBJETO Y ALCANCE	3
2.	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA	3
3.	DEFINICIONES.....	3
4.	DESARROLLO (FALTA FICHA DE COLABORADORES)	3
4.1	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE COLABORACIONES INTERNAS/EXTERNAS	3
4.2	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	4
4.3	PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS	4
4.3.1	Razones para crear, proteger y utilizar la propiedad intelectual o no	5
4.3.2	Titularidad de los derechos de propiedad	5
4.3.3	Investigaciones en colaboración con otras instituciones.....	6
	INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO.....	6
5.	REGISTROS Y ANEXOS.....	7

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PUESTA EN EL MERCADO

1. OBJETO Y ALCANCE

Este procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática de trabajo mantener y documentar los métodos de transferencia de tecnología, así como de proteger y explotar los resultados obtenidos en el proceso de I+D+i desarrollado el IIS-FJD conforme a la Norme UNE 166002.

El presente procedimiento es de aplicación a los resultados obtenidos de los proyectos de innovación que integran la cartera de proyectos del IIS-FJD y se asumen todos los puntos incluidos en el Procedimiento de Gestión de ideas del IIS-FJD.

2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

- Sistema de gestión de la calidad, ambiental, energética e I+D+i según las normas de referencia.
- Manual Corporativo del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, así como toda aquella documentación corporativa.
- Manual del Sistema de Gestión de la I+D+i
- Gestión de ideas
- Desarrollo de proyectos y gestión de la cartera de proyectos

3. DEFINICIONES

- **Resultados:** Aquellos resultados que puedan ser protegidos jurídicamente por medio de propiedad industrial e intelectual. A su vez, se consideran resultados de investigación aquellos que, pese a no ser susceptibles de protección según el apartado anterior, puedan ser objeto de explotación económica, tales como secretos industriales y know-how.
- **Transferencia tecnológica:** Proceso de transmisión de la información científica, tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, hacia terceras partes para la fabricación de un producto, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades.
- **OTRI:** Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

4. DESARROLLO

4.1 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE COLABORACIONES INTERNAS/EXTERNAS

Existen proyectos de I+D+i que para su completo desarrollo y ejecución pueden requerir la necesidad de colaboraciones, que pueden ser internas o externas a la organización.

La UIDI identifica las necesidades de colaboraciones tanto internas como externas para el adecuado desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, y realizará una primera propuesta/relación de posibles colaboradores para cada una de las áreas/campos en los que se necesita dicha colaboración. El investigador principal es el responsable de realizar esta selección.

Desde el Área de Innovación y Transferencia se realiza una revisión anual de las colaboraciones activas en las ideas identificadas por el área y las evalúa. Dicha evaluación queda recogida en el registro de "Colaboradores" e incluye los siguientes criterios:

- Identificar la capacidad de colaboración

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PUESTA EN EL MERCADO

- Estrategia de I+D+i: se valora la alineación de la estrategia de la entidad colaboradora con la estrategia de I+D+i establecidas para la FIIS-FJD.
- Estructura: se valora la agilidad y efectividad de los circuitos de gestión de la entidad colaboradora.
- Capacidades y recursos existentes: se valora la cantidad de recursos puestos a disposición por parte de la entidad colaboradora, entre otros: personal dedicado a gestión, tiempo de respuesta, tiempo de tramitación de firma, etc.
- Experiencias previas de colaboración
- Beneficios de colaboración: se valora, entre otros, la fortaleza del consorcio, la capacidad para acceder a financiación, la calidad de la gestión, etc.
- Riesgos de colaboración: se valora con puntuación baja aquellos en los que, en función de los puntos previos, el resultado sea por debajo del umbral medio de puntuación, ya que es indicativo de que el proyecto puede verse comprometido por varios factores adversos.
- Existencia de acuerdo de colaboración: se indica la existencia o no de un acuerdo entre las partes.

La “Estrategia de I+D+i”, “Estructura”, “Capacidades y recursos existentes”, “Experiencias previas de colaboración”, “Beneficios de colaboración” y “Riesgos de colaboración” se puntúan del 1 al 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la máxima. Una vez puntuado, se calcula la “puntuación media” del colaborador en base a la fórmula:

$$\text{Puntuación media} = ((\text{“Estrategia de I+D+i”} + \text{“Estructura”} + \text{“Capacidades y recursos existentes”} + \text{“Experiencias previas de colaboración”}) + (\text{“Beneficios de colaboración”} - \text{“Riesgos de colaboración”}))/5$$

En caso de tener algún campo marcado con un NA (no aplica), se reajusta el dividendo de la fórmula. Se considera que la entidad colaboradora es de riesgo medio/alto si la puntuación media no supera el 3. En caso de tener que colaborar con entidades de riesgo medio/alto, se notificará al investigador.

Las necesidades de colaboración y el alcance de las mismas se concretan y confirman en la “Declaración de Invención”, mientras que la evaluación de colaboradores queda recogida en el Excel “Evaluación de Colaboradores”.

4.2 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Derivado de la necesidad de requerir la participación de colaboraciones, internas y/o externas, para el desarrollo de proyectos de I+D+i surge la necesidad de transferir tecnología a dichos colaboradores. Las acciones de transferencia tecnológica realizadas por la organización quedan reguladas a través de diferentes tipos de registros según el tipo de tecnología transferida. Entre ellos destacan los **Contratos de licencias, Convenios de colaboración, Acuerdos de confidencialidad**, Acuerdos de Transferencia de Material, etc., pudiendo generarse cualquier otro tipo de documento que regule la transferencia de tecnología entre la **IIS-FJD** y colaboradores. Estos documentos se pueden generar antes, durante o al final de la ejecución de un proyecto de I+D+i, siendo aprobados y firmados por los correspondientes responsables.

4.3 PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Durante el proceso de gestión de ideas o durante cualquier momento en el desarrollo de un proyecto de I+D+i se pueden generar resultados que pueden ser **protegidos jurídicamente** (patentes, marcas, modelos de utilidad, etc) o bien ser objeto de **explotación económica** (secretos industriales, know-how, etc). La protección y explotación de los resultados es realizada por la Unidad de Apoyo a la Innovación que actúa como OTRI. La Unidad de Apoyo a la Innovación se encarga de asesorar y, en su caso, proteger los

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PUESTA EN EL MERCADO

resultados de investigación provenientes de los investigadores del IIS-FJD. Para ello se acuerda la colaboración con empresas de asesoramiento técnico experto en la materia que dan soporte en la gestión, presentación y seguimiento de las solicitudes presentadas ante las correspondientes agencias regulatorias en materia de protección de propiedad industrial e intelectual.

En el registro de **Declaración de Invención** de los proyectos de I+D+i se incluye un apartado específico en el que se identifican los mecanismos que están previstos utilizar para asegurar la protección y explotación de los resultados generados a lo largo del proyecto. No obstante, si durante la ejecución del proyecto surgieran resultados susceptibles de protección y/o explotación, el investigador principal debe comunicarlo a la mayor brevedad posible a la Unidad de Apoyo a la Innovación a fin de iniciar los trámites, en su caso, de titularidad, gestión, valoración y posibles vías de explotación a través del documento de **Declaración de Invención**. Esto queda documentado en el procedimiento de **Gestión de ideas** de la entidad.

4.3.1 Razones para crear, proteger y utilizar la propiedad intelectual o no

A partir de la documentación aportada por el investigador o de la información recogida en el documento de “Declaración de Invención” el Área de Innovación y Transferencia analiza la viabilidad de proteger el desarrollo propuesto y la modalidad más adecuada. Para ello, se recurre a búsquedas en internet, bases de datos públicas de patentes y repositorios de publicaciones científicas para comprobar la novedad del desarrollo propuesto, y al formulario “Informe de evaluación” para dejar constancia de los hallazgos de las búsquedas y la alineación del desarrollo con los criterios recogidos dentro del formulario, a saber:

1. Alineación con la Política de I+D+i de la Fundación IIS-FJD
2. Aportación de resultados experimentales y/o pruebas de concepto
3. Novedad
4. Susceptible de ser protegida (propiedad industrial, propiedad intelectual y/o know-how)
5. Cubre una necesidad clínica no cubierta
6. Potencial de retorno o mejora económica y/o sociosanitaria
7. Riesgos asociados al desarrollo y tiempo de introducción a la práctica clínica
8. Acceso a financiación
9. Barreras técnicas para comercialización
10. Experiencia del investigador en proyectos de I+D+i
11. Interés de investigador en continuar el desarrollo
12. Posibilidad de contacto con empresas para facilitar la traslación

Los desarrollos que obtengan una puntuación ≥ 6 según los criterios expuestos siguen dentro del proceso de innovación, bien pendientes de concretarse un proyecto determinado para ponerse en desarrollo o bien quedando validadas para ser protegidas según la modalidad adecuada (patente, modelo de utilidad, registro de la propiedad intelectual o know-how).

Aquellos desarrollos con una puntuación < 6 se comentarán con el innovador para explicarle más en detalle los resultados de la evaluación y:

- Ofrecer propuestas de mejora y/o reenfoque de la idea para que contenga en el proceso de innovación.
- Cambiar el estado de la idea a no viable y cerrada si lo anterior no es posible.

4.3.2 Titularidad de los derechos de propiedad

Los criterios básicos para la asignación de derechos de propiedad industrial e intelectual de los resultados de investigación derivados de la actividad conjunta de investigadores del IIS-FJD se encuentran recogidos

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PUESTA EN EL MERCADO

en el **Convenio de colaboración entre la FJD y UAM** para la creación y desarrollo del IISFJD, así como en el documento sobre la **Política de Patentes del IIS-FJD**.

El **IIS-FJD** establece que los derechos 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, si bien la titularidad de los mismos pertenece a la entidad con la que dichos autores están vinculados laboralmente. En este sentido, en el caso de obtener resultados susceptibles de explotación económica, protegidos mediante propiedad industrial, secreto industrial, propiedad intelectual, etc., la titularidad, gestión y explotación de los mismos pertenece al **IIS-FJD**.

4.3.3 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 o intelectual, deberá notificarse a Unidad de Apoyo a la Innovación y a las Instituciones involucradas en la investigación a las que pertenezcan los autores de los mismos.

Es necesario para ello establecer un **Acuerdo específico (Acuerdo de Cotitularidad, Acuerdo de Cesión)** suscrito al efecto por las partes señaladas en el se tendrá en cuenta, entre otros factores, la participación del personal de la institución y de otro tipo de personal en la obtención de los resultados, las condiciones de gestión y condiciones económicas de la transferencia.

INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO

En lo que respecta a las mejoras en los procesos internos, tras el registro de la propiedad intelectual correspondiente, aquellos desarrollos susceptibles de ser incorporados a la práctica habitual se incorporan a los procesos del servicio/s correspondiente/s.

Por otro lado, los resultados explotables pueden seguir 3 rutas:

- Contrato de licencia: se identifican posibles licenciarios que puedan tener interés en continuar el desarrollo de la idea, se entabla contacto con ellos y, en caso de acuerdo se firma un acuerdo de licencia. Corresponde al licenciario:
 - o Identificar el entorno de propiedad intelectual e industrial en los mercados de destino.
 - o Definir la hoja de ruta de adopción, desarrollar el plan de marketing y de ventas.
 - o Asegurar que se dispone de fondos y de recursos organizativos para la introducción en el mercado y la expansión o para la implantación del nuevo proceso.
 - o Establecer la producción, la cadena de suministro, la atención al cliente, los mecanismos para conocer su grado de aceptación y la formación de los agentes involucrados, según sea necesario.
- Creación de una *start-up*: los investigadores pueden decidir crear una empresa para poder continuar con el desarrollo de su idea y así poder llegar a explotar el resultado. En este supuesto, el IIS-FJD permite la participación del investigador en la empresa de nueva creación con un máximo de un 10%, así mismo, el IIS-FJD no participa de ninguna de las empresas que surgen de sus líneas de investigación y/o ideas registradas. El IIS-FJD firma un acuerdo de licencia con la *start-up*, por lo que corresponde a la *start-up*:
 - o Identificar el entorno de propiedad intelectual e industrial en los mercados de destino.
 - o Definir la hoja de ruta de adopción, desarrollar el plan de marketing y de ventas.
 - o Asegurar que se dispone de fondos y de recursos organizativos para la introducción en el mercado y la expansión o para la implantación del nuevo proceso.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PUESTA EN EL MERCADO

- Establecer la producción, la cadena de suministro, la atención al cliente, los mecanismos para conocer su grado de aceptación y la formación de los agentes involucrados, según sea necesario.
- Abandono: cuando ninguna de las vías anteriores son posibles, el desarrollo se abandona y no llega a mercado.

5. REGISTROS Y ANEXOS

Informe de evaluación de idea
Declaración de Invención
Contratos de licencias, Convenios de colaboración, Acuerdos de confidencialidad
Acuerdo de copropiedad o Cotitularidad
Acuerdo de Cesión
Política de Patentes del IIS-FJD
Procedimiento Gestión de ideas
Evaluación de colaboradores