

Procedimiento de Transferencia de Resultados Documento Descriptivo

Índice

| | Página |
|--|---------------|
| 1. Introducción y objetivos | 3 |
| 2. Ámbito de aplicación | 6 |
| 3. Titularidad de los derechos de propiedad | 8 |
| 4. Estructura de transferencia de resultados en el Instituto | 13 |
| 5. Procedimiento de transferencia de resultados en el Instituto | 14 |
| 6. Seguimiento y divulgación de la transferencia de resultados | 20 |
| 7. Documentación anexa | 22 |

1. Introducción y objetivos

El Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), acreditado por el ISCIII en 2010, es un centro concebido como una estructura funcional de investigación biomédica multidisciplinar y traslacional orientada a la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud, comprometido con el fomento de la innovación, la traslación de los resultados de la investigación a la práctica clínica y su explotación eficiente.

Situado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, está constituido mediante la asociación de personal investigador del Hospital Fundación Jiménez Díaz, el personal docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, y grupos de investigación en el ámbito de los Centros de Atención Primaria del área de influencia a la Fundación Jiménez Díaz.

Dicha asociación está amparada mediante el convenio de colaboración específico suscrito en 2009 entre las partes, así como por la Orden SCO/1245/2006 de 18 de abril por el que se desarrolla el RD 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria (IIS).

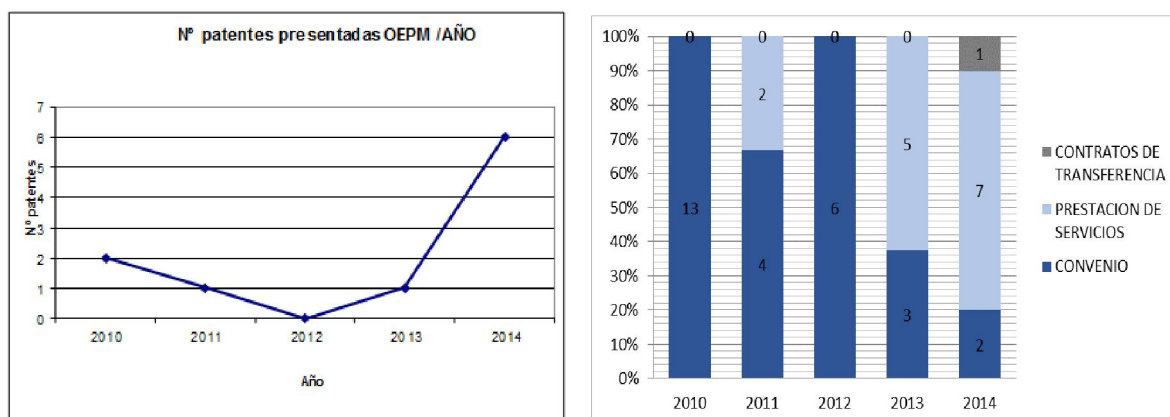
El IIS-FJD tiene como finalidad consolidar su posicionamiento estratégico para liderar la investigación sanitaria y elevar el nivel de excelencia científica y tecnológica.

Fruto de las líneas definidas en su plan estratégico para potenciar la traslación y explotación de los resultados de la investigación, y como muestra del compromiso del IIS-FJD con el impulso a la innovación, se crea en 2013 la Unidad de Innovación Tecnosanitaria, incluida desde 2014 en la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS). La creación de la Unidad de Innovación Tecnosanitaria supone un importante hito en la actividad que venía realizando el Instituto en materia de innovación, gestionada por su OTRI (registro 171).

Dicha Unidad se crea con el fin de difundir una cultura de protección del conocimiento generado en el Instituto, identificar la innovación tecnosanitaria que facilite el aumento del número de solicitudes y concesiones de patentes, así como facilitar colaboraciones estratégicas con el entorno académico, sanitario e industrial para licenciar las patentes y obtener posibles retornos. Esta Unidad desarrolla las funciones de OTRI, realizando la gestión de los resultados de investigación en el ámbito del Instituto.

El resultado de transferencia de la investigación llevada a cabo en el IIS-FJD, durante el periodo 2010-2014 se ha visto incrementada con la creación de la Unidad de Innovación Tecnosanitaria, contabilizándose hasta 10 patentes gestionadas (3 concedidas y 7 presentadas) y 6 patentes en trámites de solicitud.

Otras actividades ligadas a la transferencia de resultados llevadas a cabo por la Unidad de Innovación Tecnosanitaria se traducen en la consecución de contratos de transferencia, prestamos de servicios y convenios. A continuación se muestran los resultados obtenidos en el periodo 2010-2014:



Entre los objetivos de dicha Unidad se encuentran:

- Generar y fomentar una cultura innovadora en el entorno y sector sanitario del IIS-FJD.
- Identificar ideas e invenciones de los profesionales del IIS-FJD, susceptibles de convertirse en productos o servicios, para que puedan ser transferidas al mercado para el beneficio de la sociedad y la salud en general.
- Apoyar el desarrollo de proyectos de innovación en salud.
- Evaluar y gestionar ideas e invenciones generadas por los profesionales del IIS-FJD
- Facilitar la transferencia de los resultados de investigación a la Sociedad, obteniendo un rendimiento comercial y una mejora continua de la calidad asistencial del paciente: servicio de soporte a los proyectos de innovación generados, gestión de la propiedad intelectual-industrial, transferencia de tecnología.
- Promover acuerdos de colaboración en proyectos en I+D+i, con agentes del entorno científico-tecnológico, universidades, empresas etc., de ámbito nacional e internacional.

Para la consecución de los objetivos marcados, el IIS-FJD ha establecido el siguiente plan de actuación:

- **Detección de ideas:** Mediante la captación de ideas e invenciones de los profesionales para su posterior transferencia al mercado.
- **Valorización y protección:** a través de la evaluación de las distintas oportunidades de las nuevas invenciones e ideas y la valoración de la idoneidad de protegerlas, definiendo la mejor estrategia de propiedad y realizando un informe de mercado y evaluación para cada una de ellas.
- **Gestión de proyecto:** Si la estrategia de valorización lo determina, se procede a la fase de maduración del proyecto. Para ejecutarlo, se define un plan de desarrollo del mismo que incluye plan de negocio, plan de operaciones y plan financiero.
- **Transferencia de tecnología:** Una vez finalizado su plan de desarrollo y protección, se transfiere al mercado la tecnología, el producto o el conocimiento mediante licencia a una empresa de nueva creación proveniente de la investigación o a una empresa consolidada.
- **Fomento de la cultura de la innovación y emprendeduría:** mediante la información y formación a los profesionales de la salud en aspectos de innovación y emprendeduría, a través de diversas acciones como actividades formativas e informativas.

Las líneas principales en las que se trabaja desde la Unidad de Innovación Tecnosanitaria de IIS-FJD son:

- Tecnologías de simulación médico-quirúrgica
- Dispositivos médicos y quirúrgicos
- Identificación de biomarcadores y desarrollo de kits diagnósticos
- Nuevas aproximaciones terapéuticas
- Imagen médica

El presente documento recoge aquellos aspectos que regulan la protección y explotación comercial de los resultados de investigación generados en el IIS-FJD, y los procedimientos existentes incluyendo:

- La definición del ámbito de aplicación de la transferencia de resultados.
- La definición de las bases sobre las que se asienta la titularidad de los derechos de propiedad de las invenciones creadas al amparo del IIS-FJD
- La descripción de la estructura de transferencia de resultados de investigación existentes en el marco del IIS-FJD
- La definición del procedimiento para llevar a cabo la protección (patentes, criterios para la distribución de royalties, registro de propiedad intelectual) y la transferencia de resultados de la I+D+i.

- El establecimiento del modelo de seguimiento y divulgación de la transferencia de los resultados del IIS-FJD

2. Ámbito de aplicación

El presente documento se aplica a los resultados de investigación obtenidos por el personal del IIS-FJD. Se entiende por resultados de investigación a estos efectos, aquellos que puedan ser protegidos jurídicamente por medio de patentes, modelos de utilidad, programas de ordenador, bases de datos y marca.

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.

Los conceptos relativos a la patentabilidad de nuevas invenciones quedan recogidos en la Ley 11/1986 de Patentes y su modificación por la Ley 10/2002, de 29 abril en las que se definen los conceptos de patente y modelo de utilidad:

- **Patente:** Invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. La protección de una patente se extiende por un período de 20 años.
- **Modelo de utilidad:** Invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, consistentes en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación pudiendo registrarse como modelo de utilidad: Utensilios, Herramientas, Aparatos, Dispositivos y partes de los anteriormente señalados. La protección de un modelo de utilidad industrial se extiende por un período improrrogable de 10 años.

A continuación se definen aquellos requisitos imprescindibles para que una invención sea patentable:

- **Novedad:** la invención no puede estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no debe haberse hecho accesible al público, ni en España ni en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de solicitar la patente.
- **Actividad inventiva:** la invención debe suponer una aportación sobre el estado de la técnica, sin la cual un experto en la materia no podría conseguir el mismo resultado.
- **Aplicación industrial:** el objeto de la invención debe ser susceptible de explotación industrial. Por lo general se suele distinguir entre invenciones que consisten en productos e invenciones que consisten en procedimientos.

No se considerarán invenciones en el sentido del apartado anterior, en particular:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d) Las formas de presentar informaciones.

No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, aquellos métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, a excepción de los casos en los que se trate de productos, especialmente a las sustancias o composiciones, invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

Existen una serie de consideraciones previas que los investigadores deberán tener en cuenta para iniciar el proceso de protección de resultados de investigación:

- Es muy importante mantener la máxima confidencialidad de los resultados de la investigación que quieren ser patentados. Para ello se debe evitar cualquier forma de divulgación tanto escrita como oral en contactos con terceros, dado que si han sido divulgados en publicaciones u oralmente, no podrán ser protegidos bajo patente, ya que la difusión previa al depósito de la solicitud de patente resta el requisito de novedad al objeto de la invención.

Esto incluye especialmente las publicaciones, abstracts, comunicaciones a congresos, tesis, etc

- En caso de intentar establecer contratos con terceros, bien para su posterior desarrollo o continuación de proyecto de I+D, o de asistencia técnica o licencia, o incluso en contactos preliminares es recomendable la utilización de Acuerdos de Confidencialidad (ver modelo adjunto), antes de transmitir cualquier información relativa a los resultados de I+D.
- La descripción de la invención para solicitar la patente debe estar redactada de manera que se pueda llevar a efecto con la información que contiene la memoria descriptiva.

Finalmente, se pueden registrar marcas o diseños industriales que también quedan recogidos en la Ley 11/1986 de Patentes y su modificación por la Ley 10/2002, de 29 abril:

Marca: Todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Podrán constituir marca los siguientes signos o medios:

- Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas.
- Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos.
- Las letras, cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.
- Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

Diseño industrial: Toda apariencia u ornamentación de un producto, que hace que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus características técnicas o funcionales. Podrán constituir diseños industriales los siguientes elementos:

- Elementos tridimensionales, como la forma de un producto.
- Elementos bidimensionales, como los adornos, figuras, líneas o colores del producto.
- Una combinación de elementos como los mencionados.

En los modelos de utilidad se protege la forma de un objeto porque determina una ventaja técnica del mismo, mientras que en los diseños industriales se protege la forma del mismo pero sólo por su originalidad, por el efecto estético que produce y que se aplica sólo a la ornamentación y presentación de los productos comerciales. La vigencia de los derechos sobre los diseños industriales varía de un país a otro. Por lo general, el plazo máximo oscila entre 10 y 25 años.

3. Titularidad de los derechos de propiedad

En este apartado se recogen los criterios básicos para la asignación de derechos de propiedad industrial e intelectual de resultados de investigación derivados de la actividad conjunta de investigadores del IIS-FJD.

En este sentido en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del convenio de colaboración entre FJD y UAM para la creación y desarrollo del IIS-FJD firmado con fecha 22 de diciembre de 2009 (y prorrogado en diciembre de 2013) se establecen los acuerdos relacionado con las publicaciones y titularidad, así como transferencia y explotación de los resultados de investigación.

De manera específica, en relación a las publicaciones, la cláusula **decimocuarta** expone que:

"Todos los derechos de propiedad intelectual derivados de la investigación realizada al amparo del presente Convenio, pertenecen conjuntamente a las instituciones firmantes. No obstante, las partes acuerdan que, en el caso en que alguno de los investigadores que participan en el trabajo pretenda publicar o difundir los resultados de la investigación, las partes le cederán el ejercicio de los derechos de explotación, previo consentimiento escrito de todas. En la publicación se hará referencia al IIS-FJD, pudiendo exigirse la incorporación de la imagen corporativa de las Instituciones intervinientes.

Asimismo en la cláusula **decimoquinta** se especifican los criterios relacionados con la titularidad, transferencia y explotación de los resultados de la investigación:

"Si las actividades de investigación desarrolladas en el ámbito del IIS-FJD por parte de los investigadores participantes en el mismo dieran lugar a resultados susceptibles de protección mediante patentes u otras formas de propiedad industrial o intelectual, la titularidad de las mismas corresponderá a los miembros firmantes teniendo en cuenta la normativa vigente de su Institución."

"La solicitud de las patentes se hará a nombre de los miembros, con independencia del que tramita la solicitud."

"La gestión de la protección y la transferencia de los resultados de la investigación se llevará a cabo por el miembro mayoritario en la autoría, dando cuenta de sus actuaciones a los miembros minoritarios. Estas actuaciones deberán acordarse por los miembros en el supuesto de que la autoría lo sea a partes iguales."

"Los gastos que lleve aparejada la gestión de la protección y la eventual transferencia de los resultados se abonarán por los miembros en proporción a la participación de cada uno de ellos. De no estar alguno interesado en la titularidad de cualquiera de los resultados, los otros miembros podrán continuar, en su propio nombre, asumiendo todos los derechos y obligaciones con respecto a su propio personal investigador."

"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 explotación de los resultados. Las Instituciones firmantes y/o centros de realización estarán en cuanto a titularidad, notificación, distribución de beneficios, gestión de derechos susceptibles de explotación económica, sujetos a la normativa interna que resulte de aplicación."

Tomando como referencia el Convenio de creación del Instituto, el IIS-FJD ha establecido la política de patentes del IIS-FJD, aprobada por el Consejo Rector y

ratificada por el Comité Científico Externo en Octubre de 2013, en la que se resumen las directrices generales a seguir en la estrategia de patentes del IIS-FJD especificando los aspectos relacionados con la autoría y reparto de beneficios.

Aspectos relacionados con autoría y reparto de beneficios:

El IIS-FJD dicta que 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.

Si se produjera 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 pertenecerán al IIS-FJD.

Si estuviesen otras instituciones implicadas en las actividades de investigación de manera conjunta que dan lugar al resultado, es necesario establecer un acuerdo específico suscrito al efecto por las partes señaladas en el que se refleje cómo se llevará a cabo la explotación económica. Dicho 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. En el siguiente apartado "Investigación en colaboración con otras instituciones" se detalla cómo se ha de proceder en caso de obtener resultados susceptibles de explotación.

Los investigadores del IIS-FJD, ya sean "personal adscrito" o "propio" (personal investigador del IIS-FJD perteneciente a la plantilla de la FJD y / o becario), que hayan obtenido resultados de las investigaciones realizadas susceptibles de explotación económica deberán comunicarlo 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.

Adicionalmente, al IIS-FJD conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de fecha Julio 2013 y ratificado por el Comité Científico Externo con fecha de 30 de Octubre de 2013 (ver documentación anexa) le resultará de aplicación lo dispuesto en norma del IIS-FJD sobre explotación y cesión de invenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes, con las siguientes peculiaridades:

- 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.

Según se especifica en el documento de Política de Patentes del IIS-FJD, en referencia a la Titularidad de la investigación y publicaciones:

- Los derechos generados por el personal propio de IIS-FJD (relación laboral directa) pertenecen al IIS-FJD.
- Los derechos generados por el personal colaborador se definirán en función de la entidad solicitante del proyecto:
 - Si el solicitante tiene relación laboral directa con FJD, HIE, HRJ las solicitudes se tramitarán a través del IIS-FJD y se definirán de manera análoga al personal con relación laboral del 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 expresamente, además de hacer constar los investigadores y el centro al que pertenecen.

Los derechos generados por el personal becario se definirán en función de normativa específica a desarrollar. Para mayor información se puede consultar la Política de Patentes del IIS-FJD y el convenio marco para la creación y desarrollo del IIS-FJD.

Distribución de beneficio:

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:

- Un tercio para el IIS-FJD.
- Un tercio para el autor o autores de la invención.
- Un tercio que se distribuirá de acuerdo con los criterios que establezca el órgano de gobierno del Instituto, 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 podrá 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.

En los resultados obtenidos a raíz de investigaciones conjuntas, con autores pertenecientes a la UAM, los acuerdos alcanzados se plasmarán en el correspondiente acuerdo de cotitularidad.

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 acuerdo de cotitularidad podrán ser reclamadas en los términos establecidos en dicho acuerdo por las partes firmantes, siempre que las mismas se hayan generado como resultado de la actividad investigadora.

El acuerdo de cotitularidad recogerá el compromiso por parte de las partes a colaborar para establecer los 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 actuarán bajo la normativa interna que les resulte de aplicación en cuanto a titularidad, notificación, distribución de beneficios, y gestión de derechos susceptibles de explotación económica.

4. Estructura de transferencia de resultados en el Instituto

El IIS-FJD dispone de una estructura que actúa como OTRI encargada de la gestión de los resultados de la investigación que se generan en el marco del Instituto a través de su Unidad de Innovación Tecnosanitaria Tecnosanitaria IIS-FJD, incluida en la Plataforma ITEMAS, constituida en 2013 como unidad transversal de soporte a la gestión de la innovación del Instituto.

Esta unidad tiene su origen en la OTRI de la Fundación Jiménez Díaz, registrada en el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el año 2003 con número de Registro 171. Con fecha 13 de septiembre de 2010, se solicitó el cambio en la titularidad de la OTRI Fundación Jiménez Díaz, a nombre del IIS-FJD como nuevo titular de la misma como queda recogido actualmente en el registro de OTRI del Ministerio de Economía y Competitividad.

Su integración en la Plataforma ITEMAS promovida por el Instituto de Salud Carlos III, permite optimizar su funcionamiento y dar soporte adecuado a los procesos de innovación y transferencia de tecnología llevados a cabo en el IIS-FJD, e incrementar su visibilidad en el sector de cara al establecimiento de acuerdos y alianzas con posibles socios como empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos, consultoras, etc., contribuyendo así a la integración del sistema ciencia-industria en el campo de la tecnología médica.

En el marco de esta Unidad de Innovación Tecnosanitaria se ha llevado a cabo la consolidación del IIS-FJD en cuanto a normativa interna relacionada con la transferencia de resultados, mediante la creación y aprobación de la Política y el procedimiento de patentes, ambos aprobados por el Consejo Rector en Julio de 2013 y ratificado por el Comité Científico Externo en Octubre 2013.

En la actualidad la Unidad de Innovación Tecnosanitaria está trabajando en un plan de mejora del procedimiento de patentes y modelos de utilidad, que será presentado una vez finalizado, a los distintos órganos de gobierno para su conocimiento y aprobación.

El Instituto participa a través de esta Unidad en los grupos de trabajo de la Plataforma ITEMAS, concretamente en el "Grupo de Trabajo de Fomento de la Cultura de Innovación y Detección de Oportunidades" y en el Grupo territorial "Madrid-ITEMAS".

Como consecuencia de ello, el IIS-FJD ha participado en distintas iniciativas y encuentros con otros Institutos de investigación sanitaria realizando un intercambio de conocimiento y tecnología entre profesionales sanitarios e investigadores, para fomentar la cultura innovadora, y detectar oportunidades de innovación.

La Unidad de Innovación Tecnosanitaria del IIS-FJD, está **dirigida** por la Directora Científica del IIS-FJD, la Dra. Carmen Ayuso y **coordinada** por el Dr. Alberto Ortiz. Cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales que engloba científicos básicos e investigadores clínicos con perfil innovador que, junto con personal de gestión, personal de plataformas tecnológicas y de servicios, se encargan de identificar la innovación tecnosanitaria en el Instituto y promover acuerdos de colaboración con el entorno académico, sanitario e industrial.

Entre el personal que forma parte de dicho equipo se encuentran:

- Responsable de gestión de la investigación: V García
- Personal científico clínico y básico de asesoría y apoyo a la coordinación: Dr. J. Esteban, Dra. P. Llamas, Dr. A Celdrán, Dr. E Sandoval, Dr Cenjor, Dr Jiménez Alfaro, Dr. A J. Pérez-Caballer, Dr. S Jiménez de los Galanes, Dr. I Fernández Navamuel, Dra. C Gómez Guerrero, Dr. P Esbrit, Dr. L Blanco Colio.
- Personal de plataformas tecnológica: Dra G. Álvarez Llamas, Dra. A Franco, R Fernandez, M González García-Parreño
- Personal de gestión de proyectos: B Garcia
- Personal de gestión transferencia de tecnología: I Ruano

La Unidad de Innovación Tecnosanitaria se encarga de asesorar y, en su caso, proteger a través de patente los 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 patentes del IIS-FJD ante las correspondientes agencias regulatorias en materia de protección de propiedad industrial e intelectual.

5. Procedimiento de transferencia de resultados en el Instituto

Con el fin de dotar a los investigadores del Instituto de un marco de seguridad y sistematización de los procesos que se realizan para proteger y transferir los productos resultantes y establecer las bases para evitar que se realice una inadecuada difusión o divulgación a terceros se dispone de un procedimiento de transferencia de resultados del IIS-FJD aprobado por el Consejo rector con fecha de Julio de 2013 y ratificado por el Comité Científico Externo con fecha de Octubre de 2013. Adicionalmente se dispone

de un plan de mejora que incluye un procedimiento de gestión de modelos de utilidad que será presentado a los distintos órganos de gobierno del IIS-FJD para su conocimiento y aprobación.

La Unidad de Innovación Tecnosanitaria del IIS-FSJD, da apoyo a los investigadores en la gestión de las actividades de transferencia de resultados que se detecten en el IIS-FJD pudiendo contar para ello con la colaboración de empresas de asesoramiento técnico específico en esta materia, pero manteniendo en todo caso las labores de supervisión y coordinación que le son propias, actuando además como ventanilla única para el acceso de los investigadores del Instituto, independientemente de su vinculación laboral, funcionarial o estatutaria, a los servicios de OTRI.

El soporte se facilita tanto en el procedimiento previo a la solicitud de la patente, como en fases posteriores para transferir dichas patentes al sector productivo.

Como fase inicial, tras la detección de una oportunidad de transferencia como consecuencia de la investigación realizada, la Unidad de Innovación Tecnosanitaria lleva a cabo una evaluación y valoración de la idoneidad para proteger dicho resultado, definiendo la mejor estrategia de propiedad.

Si la valoración realizada así lo determina, se procede a la protección de dicha innovación, siguiendo para ello los pasos que se describen de manera detallada en el PNT de Patentes del IIS-FJD. Una vez concluida la fase de protección de la innovación el siguiente paso encaminado a la valorización de la invención consiste en el diseño de un plan personalizado de desarrollo que incluye un plan de negocio, un plan de operaciones y un plan financiero, con el objetivo de que se produzca la transferencia de la innovación al mercado. Para ello se lleva a cabo un proceso exhaustivo de análisis y estudio hasta concluir con un convenio/licencia con la empresa que haya mostrado interés.

A continuación se describen las actividades y procedimientos de protección y transferencia de resultados de una patente y de un modelo de utilidad.

A continuación se resumen los pasos a seguir en la protección y transferencia de resultados de investigación ya sea a través de una patente o de un modelo de utilidad.

ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS INVESTIGACIÓN

1. Procedimiento previo a la protección de resultados de investigación

El procedimiento se inicia cuando existe un resultado susceptible de ser protegido. Para solicitar un título de propiedad industrial, todo investigador perteneciente al IIS-FJD deberá seguir los siguientes pasos:

1.1. Ante la sospecha de un resultado de investigación que pueda ser una futura patente, ponerse en contacto con la Unidad de Innovación Tecnosanitaria, a través de su responsable, la cual se encargará de facilitar asesoramiento y seguimiento del proceso.

1.2. Comprobar los requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Desde la Unidad de Innovación Tecnosanitaria se pondrán en contacto con la empresa de asesoramiento y gestión de patentes con la que el IIS-FJD colabora en la gestión de patentes. En este momento existen acuerdos con empresas que de forma gratuita y con una primera llamada telefónica ofrece un primer asesoramiento al inventor.

1.3. Cumplimentar el Formulario de declaración de invención IIS-FJD (aportado como anexo).

En el cuestionario de solicitud se recoge información de:

- * Objeto de la patente
- * Inventores
- * Instituciones implicadas, etc.

1.4. Elaborar una memoria técnica

Para la elaboración de esta memoria se cuenta con el apoyo de la empresa de asesoramiento y gestión de patentes. La redacción del borrador definitivo de patente (aportado como anexo) estará guiada por el técnico de la Unidad de Innovación Tecnosanitaria.

1.5. Valoración conjunta del investigador, técnico y la Unidad de Innovación Tecnosanitaria acerca de la idoneidad de solicitud de patente y formato para ello, valorando el grado de amplitud de la patente, ámbito (patente nacional o europea), etc.

1.6. Consulta con otras empresas/ instituciones implicadas: Patentes compartidas.

Cuando en el diseño de la patente hayan participado otras instituciones, la Unidad de Innovación Tecnosanitaria del IIS-FJD se pondrá en contacto con las entidades implicadas para consultar tanto su interés en participación en la patente como porcentaje de participación en la misma.

La participación de una institución en una patente viene determinada por su aportación de medios técnicos y/o humanos en el desarrollo de la misma. Se ha de analizar entre

otros, la financiación aportada por cada institución y el personal involucrado, incluyendo su porcentaje de dedicación (ver documento anexo de modelo de contrato de cotitularidad).

Las patentes compartidas supondrán la firma de un acuerdo de co-titularidad por parte de sus respectivos representantes legales.

1.7. Autorización de Dirección Científica / Gerencia IIS-FJD

1.8. Presentación de solicitud de la patente/ modelo de utilidad a la Oficina de Patentes y Marcas (OEPM), gestionada por empresa de asesoramiento técnico.

El tiempo medio de redacción de patente es de 1 mes, pudiéndose acortar en casos necesarios

Desde la Unidad de Innovación Tecnosanitaria se informará del estado del proceso de tramitación de patentes.

En caso de no aprobación o requerimiento de modificaciones por parte de la Oficina de Patentes y Marcas, la Unidad de Innovación Tecnosanitaria, con el asesoramiento de la empresa de gestión procederá al análisis coste/beneficio de la acciones a llevar a cabo.

2. Procedimiento posterior a la solicitud de la patente

Desde que se inician los trámites de solicitud del título de propiedad industrial, hasta que ésta es concedida se pasa por diversas fases que se recogen en los flujogramas del PNT de Patentes y el Plan de mejora del PNT de patentes y modelo de utilidad adjuntos como documentación anexa.

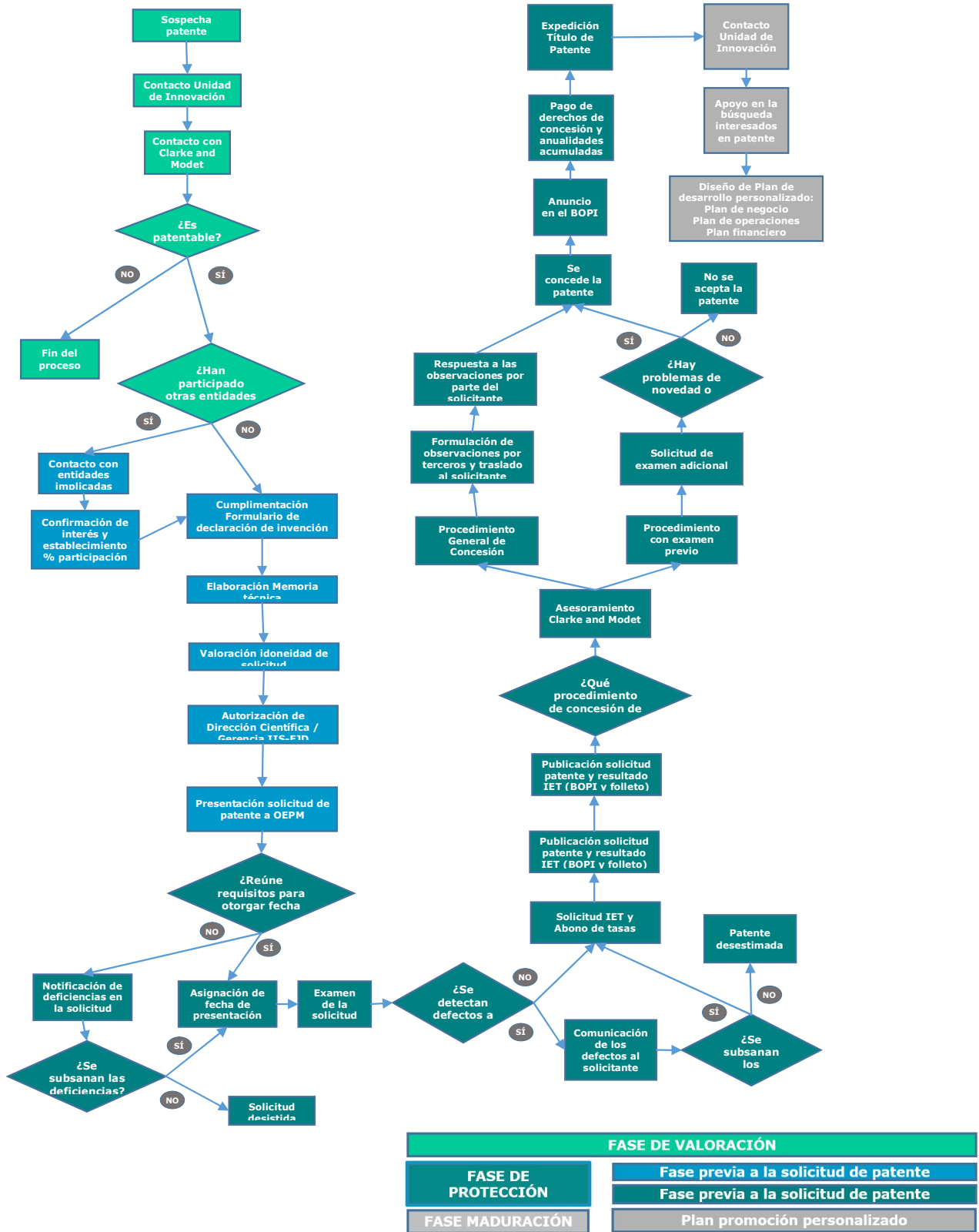
3. Procedimiento de Transferencia de los Resultados de Investigación protegidos mediante patente/ modelo de utilidad

La Unidad de Innovación Tecnosanitaria presta el apoyo necesario a los distintos grupos del IIS-FJD para la transferencia de las patentes del IIS-FJD al sector productivo, de tal manera que puedan ser trasladadas a la sociedad una importante oferta de ideas innovadoras en constante renovación.

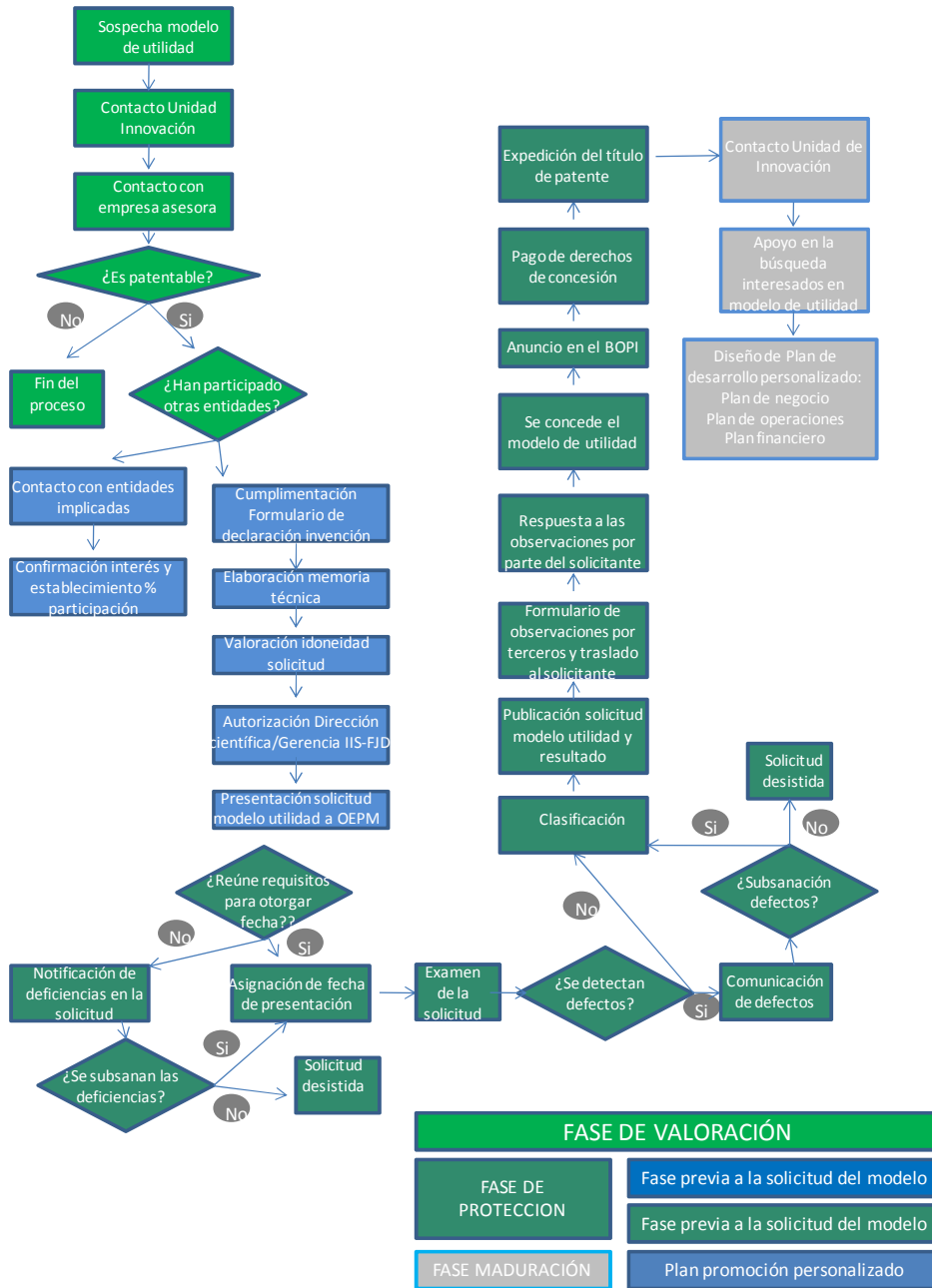
Para ello se diseña un plan de promoción personalizado, mediante un análisis y estudio detallado de los resultados obtenidos, realizando una búsqueda de posibles empresas interesadas en ellos a través de distintas herramientas (tanto regionales como europeas) destinadas a la transferencia de nuevas tecnologías, y con la colaboración del
propio interesado.

Flujograma solicitud protección resultados de investigación mediante patente

Procedimiento de Transferencia de resultados



Flujograma solicitud protección resultados de investigación mediante modelo de utilidad



5. Seguimiento y divulgación de la transferencia de resultados

El IIS-FJD realiza un seguimiento de la transferencia de los resultados de la investigación obtenidos por sus investigadores empleando para ello los siguientes indicadores incluidos en su cuadro de mandos:

- **Patentes:** Dentro de este apartado se recoge la siguiente información:

- a) Título de la invención, Titularidad de la invención (Titulares, Fecha firma contrato cesión de derechos del investigador a favor de la IIS-FJD, Fecha firma contrato de cotitularidad cuando proceda), Inventores.
- b) Situación en España: Nº de solicitud, Fecha de solicitud y Fecha de concesión.
- c) Situación internacional: Oficina solicitud patente, Nº solicitud, Fecha de solicitud, Fecha de concesión.
- d) Explotación: Estado de explotación (Sí/NO), Fecha de inicio y finalización explotación, Entidad que realiza la explotación.

- **Proyectos de innovación:** Dentro de este apartado se recoge la siguiente información de los proyectos en evaluación, desarrollo y no concedidos/ desestimados:

- a) Fecha inicio consulta
- b) Investigador solicitante
- c) Temática
- d) Resultado

- **Acuerdos con empresas:** Dentro de este apartado se recoge la siguiente información:

- a) Ingresos por MTAs/ Patentes y Spin-offs.
- b) Ingresos por contratos prestación de servicios de I+D+i con la industria, por convenios colaboración y donaciones.

- **Información financiera:**

% de ingresos por actividades de transferencia sobre el total.

Para contribuir a la formación y divulgación sobre aspectos claves de protección de la propiedad industrial y transferencia de resultados a todos sus investigadores, el IIS-FJD ha puesto en marcha las siguientes medidas:

- Organización y/ participación en seminarios formativos en el ámbito de la innovación en tecnologías médicas y sanitarias;
 - Seminarios sobre aspectos generales a tener en la gestión de la innovación:

- Organización en colaboración con el ISCIII de la jornada “Oportunidades en H2020 para 2014 y 2015 en el ámbito de la investigación e innovación del Sistema nacional de Salud.
- Organización “Jornada mejor Hospital Enero 2014”
- Organización sesión formativa con la Unidad de Innovación de Parc Taulí.
- Participación en jornadas de difusión de la innovación.
- Participación en incubadora de ideas del Hospital Clínico San Carlos, Febrero 2014.
- Seminarios específicos en el ámbito del desarrollo de proyectos innovadores:
 - Organización Ciclos Seminarios en Biomedicina.
 - Organización reuniones internacionales en materia de investigación traslacional y medicina personalizada.
 - Organización seminarios mixtos entre la Unidad Mixta IIS-FJD/ CIEMAT.
 - Organización Seminarios Inter-institutos Acreditados dentro del Campus de Excelencia UAM-CSIC.
- Difusión de aspectos clave 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 de la Unidad de Innovación Tecnosanitaria.
- Difusión a nivel interno de protocolos y formularios en desarrollos internos y colaboraciones con terceros (política de patentes del IIS-FJD y PNT) a través de la Intranet y Web del Instituto. Actualización periódica de los contenidos incluidos en la intranet y la web del IIS-FJD: jornadas, conferencias y convocatorias, entre otros. Contacto con los grupos de investigación para conocer el estado de avance de sus investigaciones y proyectos e identificar potenciales proyectos innovadores.
- Difusión de la actividad de la unidad de innovación y su oferta tecnológica a través de la Plataforma ITEMAS. Participación en encuentros de transferencia tecnológica tales como: _2º Encuentro de Cooperación Tecnológica entre UC3M y los hospitales de ITEMAS (Madrid), _Asamblea de ITEMAS 2014 (cuya participación queda registrada en el acta N°01-14 de la Unidad de Innovación), Foro de colaboración público-privada para el desarrollo de proyectos colaborativos dentro del Programa de RETOS en salud organizado por FENIN.

6. Documentación anexa

- Convenio de colaboración marco entre la Fundación Jiménez Díaz y la Universidad Autónoma de Madrid para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).
- Prórroga del convenio de colaboración marco entre la Fundación Jiménez Díaz y la Universidad Autónoma de Madrid para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).
- Registro de oficinas de transferencia de resultados de investigación: Registro OTRI-FJD.
- Escrito de cambio de titularidad de OTRI-FJD.
- Acta de la reunión del Consejo Rector celebrada en julio de 2013.
- Acta de la reunión del Comité Científico Externo celebrado en octubre de 2013.
- Actas de la Unidad de Innovación: Acta U.I nº 01-13; Acta U.I nº 02-14.
- Plan estratégico del IIS-FJD 2014-2018.
- Política de patentes IIS-FJD.
- Procedimiento de transferencia de resultados de investigación (PNT Patentes).
- Documento de mejora del Procedimiento de transferencia de resultados de investigación (pendiente de aprobación por el Consejo Rector y el Comité Científico Externo).
- Formulario de declaración de invención.
- Modelo declaración de cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual.
- Modelo acuerdo copropiedad entre el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz y otras partes.
- Modelo de contrato de licencia de explotación de los derechos de explotación de resultados de investigación.
- Acuerdo con la empresa Hoffmann-Eitle.
- Acuerdo de confidencialidad.
- Excel registro actividad unidad de innovación y cuadro mando indicadores.
- Agenda 2º Encuentro tecnológico entre la UC3M y los hospitales de ITEMAS en Madrid.
- Documentación de actividades en las que ha participado la Unidad de Innovación Tecnosanitaria:
 - Programa Asamblea ITEMAS 2014.
 - Presentación grupo de trabajo Fomento de la Cultura de Innovación y Detección de Oportunidad ITEMAS
 - Documentación Seminarios organizados de gestión de la innovación:
 - Jornada "Oportunidades en H2020 para 2014 y 2015 en el ámbito de la investigación e innovación del Sistema nacional de Salud (Organización en colaboración con el ISCIII)

- “Jornada mejor Hospital Enero 2014”
- Sesión formativa con la Unidad de Innovación de Parc Taulí..
- Incubadora de ideas del Hospital Clínico San Carlos, Febrero 2014.
- Documentación Seminarios específicos en el ámbito del desarrollo de proyectos innovadores:
 - Ciclos Seminarios en Biomedicina.
 - Organización reuniones internacionales en materia de investigación traslacional y medicina personalizada.
 - Seminarios mixtos entre la Unidad Mixta IIS-FJD/ CIEMAT.
 - Organización Seminarios Inter-institutos Acreditados dentro del Campus de Excelencia UAM-CSIC.
- Documentación de tramitación de expedientes de patentes: ejemplo de modelo de cesión, ejemplo de acuerdo de cotitularidad, ejemplo formulación comunicación de invención, ejemplo solicitud IET.