

PNT PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El presente documento es propiedad del **Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid**. Su difusión total o parcial al exterior del Instituto, no puede efectuarse sin el consentimiento de la Dirección del Órgano de Gestión (FIBHCSC). Es responsabilidad de cada destinatario definir y asegurar la difusión interior de este documento en el área al que pertenezca.

Toda copia en papel de este documento, no firmada, es una copia no controlada. La persona que utilice este documento en papel tiene la responsabilidad de verificar el estado de revisión del mismo, antes de utilizarlo

ESTABLECIDO	REVISADO	APROBADO
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Fdo.:	Fdo.:	Fdo.:
Asesoría Jurídica Órgano de Gestión	UTS Innovacion	Dirección Órgano de Gestión

1. OBJETO

El presente procedimiento describe las actuaciones llevadas a cabo por el IdISSC para la protección y transferencia de derechos de propiedad industrial e intelectual generados por los investigadores del IdISSC.

2. ALCANCE

El presente documento se aplica a todos los derechos de propiedad industrial e intelectual desarrollados en el ámbito del IdISSC.

3. SISTEMA DE ACTUACIÓN

3.1. PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A continuación se describe el procedimiento para la protección de las invenciones, del know-how (secreto industrial) y de los signos distintivos (marcas) generados por los investigadores del IdISSC.

3.1.1.- Protección y transferencia de las Invenciones

Las principales modalidades de protección de las invenciones son las patentes y los modelos de utilidad.

El Procedimiento para la protección y transferencia de las invenciones dentro del IdISSC es el siguiente:

1. Solicitud de protección de la invención

El investigador que tenga una idea en relación con las líneas de investigación del IdISSC o haya obtenido un resultado en el marco de una investigación relacionada con dichas líneas que considere puede constituir una invención, lo pondrá en conocimiento de la Unidad de Apoyo a la Innovación (en adelante “Unidad de Innovación”), debiendo remitirle un documento donde se recoja toda la información relativa a la misma (Impreso “Comunicación de Invención” I/FIB-PO-06-01).

En el supuesto de que existan varios investigadores “inventores” en el documento de “Comunicación de la Invención” se hará constar el investigador que actuará como interlocutor con la Unidad de Innovación y con el Órgano de Gestión del IdISSC, en adelante “Órgano de Gestión” (a efectos de este procedimiento de aquí en adelante será denominado “Investigador”).

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

Los inventores no deberán divulgar ni difundir esta idea/resultado, ya que en caso contrario se destruiría la “novedad”, requisito necesario para poder obtener una patente o modelo de utilidad.

2. Estudio de la invención

La Unidad de Innovación realizará un estudio de la invención, con el fin de valorar si ésta reúne los requisitos legalmente necesarios para poder ser objeto de protección mediante Patente o Modelo de utilidad y valorará las posibilidades de explotación comercial (su impacto en el mercado). Si lo considera oportuno solicitará al Investigador información adicional relativa a la misma.

Esta Unidad emitirá un Informe interno de patentabilidad donde hará constar si, a su entender, se puede y debe o no solicitar la protección de la invención. ,

En el supuesto de que la Unidad de Innovación considere que la invención puede y debe ser objeto de protección lo hará constar en el referido informe, en el cual indicará el procedimiento a seguir en relación con la misma. La Unidad de Innovación podrá optar por alguna de las siguientes opciones:

- Solicitar el estudio de la titularidad de la invención por parte del Órgano de Gestión por entender que los derechos sobre la misma pueden corresponder a una tercera entidad (de conformidad con algún contrato/convenio suscrito con la misma).
- Recomendar al Investigador que mantenga en secreto la innovación por considerar que, de momento, ésta no está lo suficientemente desarrollada para ser objeto de protección mediante la solicitud de una Patente o Modelo de Utilidad. En este caso el Investigador deberá seguir el procedimiento de “Protección y transferencia del Know-How” referido en el apartado siguiente.
- Recomendar al Investigador la cesión de la invención a una tercera entidad (antes de solicitar protección). En caso de que el Investigador esté conforme con esta opción la Unidad de Innovación y el Órgano de Gestión acordarán el procedimiento a seguir con las entidades que, en su caso, fueran cotitulares de la invención a fin de formalizar el correspondiente contrato de cesión.
- Solicitar al Órgano de Gestión la realización de las gestiones necesarias para la protección de la invención, exista o no cotitularidad de derechos, en cuyo caso le remitirá el documento “Comunicación de la Invención” y el informe elaborado por esta Unidad.

3. Protección de la Invención

En el supuesto de que la invención pueda ser objeto de protección por parte del Órgano de Gestión, éste realizará las siguientes actuaciones:

- 1.- Si la Invención hubiera sido desarrollada por personal perteneciente a alguna de las instituciones integradas en el IdISSC distintas al Hospital Clínico San Carlos (en adelante

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

HCSC) y a la FIBHCSC, así como en el caso de que hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la FIBHCSC en colaboración con personal de alguna de estas instituciones, el Órgano de Gestión se pondrá en contacto con ellas con el fin de firmar acordar (por escrito):

- a. La mejor forma de protección de la invención.
- b. El porcentaje de titularidad correspondiente a cada Institución y de reparto de beneficios (en el caso de que existiera una cotitularidad).
- c. La entidad encargada de tramitar la solicitud de protección y el reparto de los gastos originados por la tramitación de la misma (incluyendo tasas y, en su caso, honorarios de agentes de propiedad industrial).

Si existiera una cotitularidad de derechos entre entidades integradas en el IdISSC, en el acuerdo que se firme se incluirá una cláusula de confidencialidad en relación con la invención objeto de protección.

2.- En el supuesto de que la invención hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la FIBHCSC, así como en el caso de que se hubiera acordado la tramitación de la solicitud a través del Órgano de Gestión, éste seguirá el siguiente procedimiento:

- Comprobará si ha sido desarrollada en colaboración con alguna institución distinta a las entidades integradas en el IdISSC. En caso de que así fuera contactará con esta tercera entidad a fin de acordar los puntos detallados en el apartado 1 anterior.
- Revisará el informe de la Unidad de la Innovación y, si lo considera oportuno, solicitará un Informe sobre el Estado de la Técnica a la Oficina Española de Patentes y Marcas o un informe de Patentabilidad a un agente de propiedad Industrial.
- En el supuesto de que la invención se hubiera generado en colaboración con personal externo a las entidades integradas en el IdISSC (becario, alumno o cualquier otro colaborador externo) gestionará y tramitará la firma con cada uno de ellos de un acuerdo de confidencialidad, cesión de derechos y reparto de beneficios (Impreso “Acuerdo colaboradores externos (becario, alumno, etc)” I/FIB- PO-06-06).
- Solicitará a todos los inventores del IdISSC implicados en la invención la firma de un documento mediante el cual se comprometan a mantener la confidencialidad de la invención y en el que se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el desarrollo de la invención (Impreso “Acuerdo inventores” I/FIB- PO-06-07).
- Tramitará la presentación de la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (para la preparación de la Memoria de Solicitud podrá contactar con un Agente de la Propiedad Industrial). Durante el proceso de preparación de la solicitud se requerirá la colaboración de los investigadores “inventores”.

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

- Informará de la presentación de la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad al Investigador, a la Unidad de Innovación y a las entidades que hubieran participado en el desarrollo de la invención, ya que a partir de este momento se podrá realizar la divulgación y difusión de la misma.
- Incluirá la solicitud de patente en el registro de actividad del Órgano de Gestión (Fund@Net).
- Dentro del plazo de 12 meses desde la presentación de la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad el Órgano de Gestión contactará con el Investigador, la Unidad de Innovación y las entidades que, en su caso, hubieran participado en el desarrollo de la invención con el fin de acordar si se va a proceder a extender la solicitud a otros países, *(ya que si se realiza antes de que transcurra este periodo, se mantendrá como fecha de presentación de estas solicitudes la de la presentación en España (fecha de prioridad) o, en su caso, a presentar una solicitud PCT.*
- Durante todo el procedimiento llevará a cabo la tramitación de la correspondiente solicitud de forma consensuada con el Investigador, la Unidad de Innovación y las entidades que, en su caso, hubieran participado en el desarrollo de la invención.
- Mantendrá en todo momento informado al Investigador, a la Unidad de Innovación y a las entidades que hubieran participado en el desarrollo de la invención de cualquier incidencia que pudiera surgir durante el proceso de tramitación de la Patente o Modelo de Utilidad.
- Obtenida la concesión de la Patente o Modelo de Utilidad, el Órgano de Gestión se lo comunicará al Investigador, a la Unidad de Innovación y a las entidades titulares de la invención. Incluirá la solicitud de patente en el registro de actividad del Órgano de Gestión (Fund@Net).

En el caso de que la solicitud de protección de una invención desarrollada en el ámbito del IdISSC no se realizara a través del Órgano de Gestión (por haberse así acordado) la entidad integrante en el IdISSC que, en su caso, se encargara de tramitar dicha solicitud, le mantendrá en todo momento informado y le comunicará la concesión de la Patente o Modelo de Utilidad con el fin de que pueda ser incluida en el registro de actividad del Órgano de Gestión (Fund@Net).

4 Transferencia de Resultados

Una vez presentada la solicitud de una Patente o Modelo de Utilidad se iniciará el proceso de transferencia.

REVISIÓN: 02

Fecha Emisión: 05-16

Página 5 de 14

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

En el supuesto de que existieran varias entidades cotitulares de la invención, el procedimiento a seguir para la transferencia de los resultados será acordado entre ellas a partir del momento de la presentación de la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad.

En el caso de que únicamente fuera titular de la invención una de las entidades integradas en el IdISSC, desde la presentación de la solicitud se podrá solicitar al Órgano de Gestión que sea éste quien se encargue de realizar las acciones necesarias para la transferencia de los resultados. En este caso el procedimiento a seguir será el siguiente:

- Una vez presentada la solicitud de Patente o Modelo de Utilidad, la Unidad de Innovación, el Investigador y la entidad titular de la invención mantendrán contactos con posibles empresas interesadas en la explotación de la invención. Estos contactos se llevará a cabo de común acuerdo entre todos ellos.
- Si con anterioridad a la concesión de la Patente o Modelo de Utilidad existieran empresas interesadas en la explotación de la invención, el Órgano de Gestión negociará y tramitará la firma de contratos de cesión de la solicitud o de licencia de derechos sobre la misma.
- Una vez obtenida la concesión de la Patente o Modelo de Utilidad, la Unidad de Innovación, el Investigador, el Órgano de Gestión y la entidad titular de la invención realizarán de común acuerdo acciones encaminadas a identificar empresas interesadas en la transferencia de los mismos.
- El Órgano de Gestión negociará y tramitará la firma de los contratos de cesión o de licencia de derechos que fueran pertinentes.
- Una vez firmado un contrato de cesión o de licencia de una Patente o Modelo de Utilidad (o de una solicitud) el Órgano de Gestión realizará un seguimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, incluida la distribución de los beneficios económicos correspondientes.

En el caso de que el Órgano de Gestión no hubiera participado en las acciones de transferencia de un Patente/Modelo de Utilidad generada en el ámbito del IdISSC (por haberse así acordado), la entidad del IdISSC que se hubiera encargado de realizar estas acciones le mantendrá en todo momento informado. A tal efecto le informará de la firma de contratos de cesión o de licencia.

3.1.2 Protección y transferencia del Know-How (Secreto Industrial)

En el ámbito del IdISSC puede generarse información (como por ejemplo fórmulas, prototipos, compilaciones, programas, dispositivos, métodos, técnicas, procesos gráficos, información financiera o listas de clientes reales o potenciales, así como de proveedores, etc.) que sea lo suficientemente secreta como para proporcionar un valor económico en el mercado (incluso información negativa, "Know-how negativo", como por ejemplo aquellas líneas de investigación que se han seguido y con las que no se ha llegado a un resultado).

A continuación se describe el procedimiento de protección y transferencia del Know-How:

REVISIÓN: 02

Fecha Emisión: 05-16

Página 6 de 14

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

1. Solicitud de protección

El Investigador que haya obtenido en el marco de un proyecto relacionado con las líneas de investigación del IdISSC un resultado que, por sus características, no pueda ser considerado una “invención” pero que pueda tener algún tipo de aplicación industrial o comercial y, por tanto, un valor económico en el mercado (para lo cual debe mantenerse de forma confidencial) lo pondrá en conocimiento de la Unidad de Innovación, debiendo remitirle un documento donde se describa el mismo (Impreso “Comunicación de Know-How”- FIB- PO-06-02).

En el supuesto de que existan varios investigadores que hubieren generado la Información, en el documento de “Comunicación de Know-How” se hará constar el investigador que actuará como interlocutor con la Unidad de Innovación y con el Órgano de Gestión (a efectos de este procedimiento de aquí en adelante denominado “Investigador”)

2. Estudio de la Información (Know-How).

La Unidad de Innovación realizará un estudio de la información y valorará las posibilidades de explotación comercial (su impacto en el mercado) para lo cual, si lo considera oportuno, solicitará al Investigador información adicional relativa a la misma.

La Unidad de Innovación elaborará un informe en el que indicará si dicha información puede ofrecer una ventaja competitiva en el mercado. Este informe será remitido al Investigador.

3. Protección del Know-How

En el supuesto de que la información pueda constituir una ventaja competitiva en el mercado, la Unidad de Innovación contactará con el Órgano de Gestión con el fin de que por su parte se realicen las gestiones necesarias para proteger dicha información. En este caso:

1. La Unidad de Innovación remitirá al Órgano de Gestión el Documento “Comunicación de Know-How”) remitido por el Investigador, así como el informe elaborado por esta Unidad.
2. Si la información hubiera sido generada por personal perteneciente a alguna de las instituciones integradas en el IdISSC distintas al HCSC y a la FIBHCSC, así como en el caso de que hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la FIBHCSC junto con personal de alguna de las dichas instituciones, el Órgano de Gestión se podrá en contacto con ellas con el fin de acordar:
 2. El porcentaje de titularidad correspondiente a cada institución y de reparto de beneficios (en el caso de que existiera una cotitularidad).
 3. Las medidas a adoptar para proteger la información y el reparto de los gastos originados por la adopción de tales medidas (incluyendo, en su caso, honorarios de agentes de propiedad industrial).

Si existiera una cotitularidad de derechos entre entidades integradas en el IdISSC en el acuerdo que se firme se incluirá una cláusula de confidencialidad relativa a la información objeto de protección.

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

3. En el supuesto de que la información hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la FIBHCSC, así como en el caso de que se hubiera acordado la realización por el Órgano de Gestión de las acciones necesarias para la protección de la misma, éste seguirá el siguiente procedimiento:
 - Comprobará si la información ha sido desarrollada en colaboración con alguna institución externa al IdISSC. En caso de que así fuera contactará con esta tercera entidad con el fin de tramitar la firma de un acuerdo en el que se recojan los puntos detallados en el apartado 2 anterior (incluyendo la firma de un compromiso de confidencialidad en relación con la misma).
 - En el supuesto de que la información se hubiera generado en colaboración con personal externo al IdISSC (becario, alumno o cualquier otro colaborador externo) el Órgano de Gestión gestionará y tramitará la firma con cada uno de ellos de un acuerdo de confidencialidad, cesión de derechos y reparto de beneficios (Impreso “Acuerdo colaboradores externos (becario, alumno, etc)” I/FIB- PO-06-06)
 - Solicitará a todos los investigadores del IdISSC que hubieran generado la información la firma de un documento mediante el cual se comprometan a mantener la confidencialidad de la misma y en el que indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el desarrollo de la información (Impreso “Acuerdo investigadores” I/FIB- PO-06-08)
 - Mantendrá en todo momento informado al Investigador, a la Unidad de Innovación y a las entidades que hubieran participado en el desarrollo de la Información de cualquier incidencia que pudiera surgir durante el proceso de protección de la misma.
4. En el caso de que las medidas adoptadas para la protección de una información en cuyo desarrollo hubiera participado el HCSC o la FIBHCSC no fueran llevadas a cabo por el Órgano de Gestión, la entidad integrante en el IdISSC que, en su caso, se encargara de adoptar dichas medidas le mantendrá en todo momento informado de las acciones realizadas.

4. Transferencia de Resultados (Know-How)

Una vez protegida la información, según el procedimiento establecido anteriormente, se iniciará el proceso de transferencia.

Si existiera una cotitularidad de derechos sobre la información el procedimiento a seguir para la transferencia de los resultados será acordado entre las entidades que sean cotitulares de la misma.

En el caso de que únicamente fuera titular de la información una de las entidades integradas en el IdISSC se podrá solicitar al Órgano de Gestión que sea éste quien se encargue de realizar las acciones necesarias para la transferencia de la misma. En este caso el procedimiento a seguir será el siguiente:

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

- La Unidad de Innovación, el Investigador, la entidad titular y el Órgano de Gestión realizarán de común acuerdo acciones encaminadas a identificar empresas interesadas en la transferencia de los mismos. Los contactos que se lleven a cabo con dichas empresas se realizarán previa firma de un Compromiso de Confidencialidad por parte de las mismas.
- Si existieran empresas interesadas en la explotación de la información el Órgano de Gestión negociará y tramitará la firma de contratos de cesión de Know-How o de licencia de derechos sobre la misma.
- Una vez firmado un contrato de cesión o de licencia el Órgano de Gestión realizará un seguimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, incluida la distribución de los beneficios económicos correspondientes.
- El Órgano de Gestión mantendrá informada a la entidad titular de la información de todas las acciones realizadas.

En el caso de que la FIBHCSC/HCSC fuera cotitular de derechos sobre la Información y el Órgano de Gestión no hubiera participado en las acciones de transferencia (por haberse así acordado), la entidad integrante en el IdISSC que se hubiera encargado de realizar estas acciones mantendrá en todo momento informado al Órgano de Gestión, comunicándole, en su caso, la firma de contratos de cesión o de licencia.

3.1.3. Protección y transferencia de Signos distintivos (Marcas)

El Procedimiento para la protección y transferencia de las marcas dentro del IdISSC es el siguiente:

1 Solicitud de Registro de Marca

El Investigador que haya desarrollado una Marca en el ámbito de un proyecto de investigación relacionado con las líneas del IdISSC, podrá solicitar el registro de la misma al Órgano de Gestión (Impreso “Solicitud de registro de Marca” I/FIB- PO-06-03).

En el supuesto de que la solicitud se dirija a una entidad del IdISSC distinta a la FIBHCSC, será necesario remitir copia de la misma al Órgano de Gestión.

Si la Marca hubiera sido creada por varios investigadores, en el documento “Solicitud de registro de Marca” se hará constar el investigador que actuará como interlocutor con la Unidad de Innovación y con el Órgano de Gestión (a efectos de este procedimiento de aquí en adelante denominado “Investigador”)

2. Estudio de la Marca

El Órgano de Gestión realizará una búsqueda en el localizador de marcas de la página Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas con el fin de comprobar que la Marca no se encuentra inscrita con anterioridad (o solicitado su registro) y que la misma no infringe los derechos de ningún tercero.

REVISIÓN: 02

Fecha Emisión: 05-16

Página 9 de 14

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

3. Registro de la Marca

Si del estudio referido en el punto anterior se considera que el registro de la Marca no infringe derechos de terceros, el Órgano de Gestión procederá a la presentación de la solicitud de registro de forma telemática ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El Órgano de Gestión mantendrá informado al Investigador de todas las incidencias que pudiera surgir durante la tramitación.

Una vez registrada la Marca, el Órgano de Gestión se lo comunicará al Investigador y a la/s entidad/es que, en su caso, fuera/n titular/es de la misma (según lo indicado por el Investigador en el Documento "Solicitud de Registro de Marca") y ésta será incluida en el registro de actividad del Órgano de Gestión (Fund@Net).

En el supuesto de que el Órgano de Gestión no hubiera participado en el trámite de registro de la Marca, la institución integrante del IdISSC que hubiera solicitado su registro se lo comunicará.

Los costes necesarios para el registro de una Marca por parte del Órgano de Gestión se imputarán al proyecto que el Investigador indique.

4. Transferencia de la Marca

Una vez presentada la solicitud de registro de la Marca se podrá iniciar el proceso de transferencia de la misma.

Si existiera una cotitularidad de derechos sobre la Marca el procedimiento a seguir para la transferencia de la misma será acordado entre las entidades que sean cotitulares.

En el caso de que únicamente fuera titular de la Marca una de las entidades integradas en el IdISSC, se podrá solicitar al Órgano de Gestión que sea éste quien se encargue de realizar las acciones necesarias para la transferencia de la misma. En este caso el procedimiento a seguir será el siguiente:

- Si un tercero estuviera interesado en la cesión o licencia de la Marca, el Órgano de Gestión se lo comunicará al Investigador y a la entidad titular de la misma con el fin de obtener su conformidad antes de iniciar ningún trámite.
- El Órgano de Gestión negociará y tramitará la firma de los contratos que fueran necesarios y realizará un seguimiento de los mismos, incluida la distribución de los beneficios económicos correspondientes.

En el caso de que el Órgano de Gestión no hubiera participado en las acciones de transferencia de una Marca generada en el ámbito del IdISSC (por haberse así acordado), la entidad del IdISSC que se hubiera encargado de realizar estas acciones mantendrá en todo momento informado al Órgano de Gestión. A tal efecto le informará de la firma de contratos de cesión o de licencia.

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

3.2 PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A continuación se describe el procedimiento de protección y transferencia de las obras científicas y de los programas de ordenador que hayan sido creados en el ámbito del IdISSC.

Aunque no es necesario proceder al registro de estas obras y programas de ordenador, ya que el derecho sobre los mismos nace de su creación, en ocasiones resulta recomendable registrarlos en el Registro de la Propiedad Intelectual para garantizar su protección, ya que constituye un medio de prueba en relación con la autoría de los mismos.

La Propiedad Intelectual sólo protege la expresión de las ideas en cualquier medio o soporte, pero no los principios o las ideas en sí mismos.

3.2.1. Protección y transferencia de Obras científicas

1. Solicitud de protección

El investigador que haya creado una obra científica en el marco de un proyecto relacionado con las líneas de investigación del IdISSC, podrá solicitar al Órgano de Gestión la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad Intelectual (Impreso “Solicitud de inscripción de Obra I/FIB- PO-06-04”).

Si la obra hubiera sido creada por varios investigadores, en el documento de “Solicitud inscripción Obra” se hará constar el investigador que actuará como interlocutor con la Unidad de Innovación y con el Órgano de Gestión (a efectos de este procedimiento de aquí en adelante denominado “Investigador”)

2. Protección de la Obra

Si la Obra hubiera sido creada por personal perteneciente a alguna de las instituciones integradas en el IdISSC distintas al HCSC y a la FIBHCSC, así como en el caso de que hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la FIBHCSC en colaboración con personal de alguna de estas instituciones, el Órgano de Gestión se podrá en contacto con ellas con el fin de firmar acordar (por escrito):

- a. El porcentaje de titularidad correspondiente a cada Institución y de reparto de beneficios (en el caso de que existiera una cotitularidad).
- b. La entidad encargada de tramitar la solicitud de inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual y el reparto de los gastos originados por la tramitación de la misma (incluyendo tasas y cualquier otro gasto).

En el supuesto de que la Obra hubiera sido desarrollada por personal del HCSC o de la FIBHCSC, así como en el caso de que se hubiera acordado la tramitación de la solicitud a través del Órgano de Gestión, éste seguirá el siguiente procedimiento:

- Comprobará si la Obra ha sido creada en colaboración con alguna institución externa al IdISSC. En caso de que así fuera Órgano de Gestión contactará con esta tercera entidad a fin de acordar los puntos detallados en el apartado anterior.
- En el supuesto de que la Obra hubiera creada en colaboración con personal externo a las entidades integradas en el IdISSC (becario, alumno o cualquier otro colaborador externo) gestionará y tramitará la firma con cada uno de ellos de un

REVISIÓN: 02

Fecha Emisión: 05-16

Página 11 de 14

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

acuerdo de cesión de derechos y reparto de beneficios (Impreso “Acuerdo colaboradores externos (becario, alumno, etc)” I/FIB- PO-06-06)

- Solicitará a los investigadores del IdISSC autores de la Obra la firma de un documento mediante se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la elaboración de la Obra (Impreso “Acuerdo autores I/FIB- PO-06-09). No será necesaria la firma de dicho documento si ya se dispone de otra documentación donde se haga constar la participación de cada autor.
- Tramitará la presentación de la solicitud de inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual. Durante el proceso de preparación de la solicitud se requerirá la colaboración de los autores.
- Mantendrá en todo momento informado al Investigador y a las entidades que hubieran participado en la creación de la Obra de cualquier incidencia que pudiera surgir durante el proceso de inscripción de la misma.
- Una vez inscrita la Obra se lo comunicará a Investigador y a las entidades indicadas anteriormente.
- En el caso de que la solicitud de inscripción no se realizara a través del Órgano de Gestión (por haberse así acordado), la entidad integrante en el IdISSC que, en su caso, se encargara de tramitar dicha solicitud, le mantendrá en todo momento informado y le comunicará la Resolución de inscripción.

Los costes necesarios para la inscripción de una Obra Científica (o Software) por parte del Órgano de Gestión se imputarán al proyecto que el Investigador indique.

3. Transferencia de los derechos de explotación sobre la Obra

Una vez creada una Obra, los derechos de explotación sobre la misma podrán ser cedidos a un tercero (esté o no inscrita la misma en el Registro de la Propiedad Intelectual).

Si existieran varias entidades cotitulares de la Obra y ésta quisiera ser objeto de explotación se acordará entre todas ellas el procedimiento a seguir para la transferencia de los derechos sobre la misma.

En el caso de que únicamente fuera titular de la Obra una de las entidades integradas en el IdISSC, se podrá solicitar al Órgano de Gestión la realización por éste de las acciones necesarias para la transferencia de sus derechos de explotación. En este caso el procedimiento a seguir será el siguiente:

- La Unidad de Innovación, el Investigador y la entidad titular de la Obra podrán mantener contactos con posibles empresas interesadas en su explotación.
- Si existieran empresas interesadas en la explotación de la Obra, el Órgano de Gestión negociará y tramitará la firma de contratos de cesión de derechos.

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

- Una vez firmado un contrato de cesión (en exclusiva o no) el Órgano de Gestión realizará un seguimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, incluida la distribución de los beneficios económicos correspondientes.

En el caso de que existiera una cotitularidad de derechos y el Órgano de Gestión no hubiera participado en las acciones de explotación (por haberse así acordado) la entidad integrante en el IdISSC que se hubiera encargado de realizar estas acciones le mantendrá en todo momento informado. A tal efecto le comunicará la firma de contratos de cesión de derechos.

3.2.2. Protección y transferencia de Software

De conformidad con la legislación española, los programas de ordenador no son patentables en sí mismos, por lo que la protección que se puede solicitar es su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Los programas de ordenador únicamente podrán recibir protección a través de los mecanismos previstos en materia de propiedad industrial (patente/modelo de utilidad) cuando formen parte de una invención (*pe. sí resultaría patentable un sistema, dispositivo o procedimiento para cuyo funcionamiento o implementación fuera necesaria la ejecución de un programa de ordenador*).

El procedimiento para la inscripción del software es el que se describe a continuación:

1.- Solicitud de protección del Software

El investigador que haya creado un Software en el marco de un proyecto relacionado con las líneas de investigación del IdISSC y que considere puede constituir una invención, lo pondrá en conocimiento de la Unidad de Apoyo a la Innovación (Impreso “Comunicación de creación de Software I/FIB- PO-06-05).

En el supuesto de que existan varios investigadores que hayan creado el Software, en el documento “Comunicación de creación de Software” se hará constar la persona que actuará como interlocutor con la Unidad de Innovación y con el Órgano de Gestión (a efectos de este procedimiento de aquí en adelante denominado “Investigador”).

2.- Estudio del Software

La Unidad de Innovación realizará un análisis del Software, con el fin de comprobar si éste puede ser protegido mediante una patente/modelo de utilidad y, si no lo fuera, si es lo suficientemente original para ser inscrito en el registro de la propiedad intelectual (ya que en la mayor parte de las ocasiones los programas son obras derivadas de otros ya existentes e incorporan pocos elementos novedosos).

3.- Protección y transferencia del Software

Si el Software pudiera ser protegido mediante una patente/modelo de utilidad se seguirá el procedimiento “Protección y Transferencia de las Invenciones” establecido en el punto 3.1.1. del presente documento.

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

FIB-PO-06-PNT-01

En el caso de que únicamente pueda ser objeto de inscripción en el Registro de la propiedad intelectual se seguirá el procedimiento “Protección y transferencia de Obras científicas” establecido en el punto 3.2.1. del presente documento.

Nota:

Los beneficios derivados de la explotación de los derechos de propiedad industrial (Patentes, Modelos de Utilidad, transferencia de Know-How y Marcas) y propiedad intelectual (Software y Obra Científica), una vez deducidos los costes en los que se hayan incurrido para su protección y transferencia, corresponderán a las entidades titulares de los mismos según lo que se haya acordado entre todas ellas. Asimismo, los beneficios correspondientes a cada una de estas entidades serán distribuidos según la normativa interna de cada una de ellas.

En el supuesto de que el Órgano de Gestión se encargara de realizar las acciones necesarias para la protección y transferencia de una invención, Know-How, Marca, Software o de una obra científica cuya titularidad no corresponda a la FIBHCSC, el Órgano de Gestión acordará con la/s entidad/es titular/res integrada/s en el IdISSC el importe a satisfacer por ésta/s como contraprestación.

REVISIÓN: 02

Fecha Emisión: 05-16

Página 14 de 14