



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

GUÍA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Fundación del Hospital Nacional de Paraplégicos

CONTENIDO

1. Definiciones	3
2. Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual	4
3. ¿Qué es una patente? ¿Qué se puede patentar?	5
4. ¿A quién pertenece la titularidad de la patente?	7
5. Confidencialidad de los resultados.....	8
6. Explotación.....	9
7. Tramitación de patentes: Fundación	9

Un objetivo primordial de la actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) llevada a cabo en la FUNDACIÓN, es la creación, publicación y difusión del conocimiento generado y la transferencia de tecnologías y conocimiento a terceros, para que reviertan en la sociedad.

Por ello, la FUNDACIÓN pondrá los medios necesarios para gestionar la creación y difusión de resultados y la transferencia de conocimientos y tecnologías,

1. DEFINICIONES

1. **Propiedad intelectual** son los derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen a su titular la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de una obra literaria, artística o científica original resultante del intelecto del autor.

2. **Autor** a la persona física que crea alguna obra de propiedad intelectual. En el caso de que la obra sea el resultado único de la colaboración de varias personas, se consideran autores a todas las personas que hayan participado.

3. **Propiedad industrial** a los títulos otorgados por las oficinas de patentes sobre determinadas creaciones inmateriales que proporcionan derechos exclusivos durante un tiempo determinado y un ámbito geográfico concreto; se encuentran los siguientes tipos:

a. **Patente:** título sobre las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

b. **Modelo de utilidad:** título sobre las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

c. **Marca y nombre comercial** (signos distintivos): títulos que conceden el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto, servicio o denominación de una empresa en el mercado. Pueden incluir palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras y formas tridimensionales.

d. **Diseño industrial:** título que otorga un derecho exclusivo sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en

particular, líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

4. **Inventor** a toda persona física que ha generado una invención objeto de propiedad industrial; puede haber más de un inventor cuando han participado en la invención varias personas conjuntamente.

5. **Secreto Industrial** al conjunto de conocimientos e información sobre productos o procedimientos no accesible al público general, que concede a su poseedor una ventaja competitiva en el mercado y que es objeto de medidas razonables para mantenerlo secreto.

6 **Titular de los derechos de explotación** a la persona o institución que ostenta un porcentaje total o parcial de los derechos exclusivos sobre la explotación de la propiedad industrial e intelectual, las obtenciones vegetales y los secretos industriales.

7. **Acuerdo de licencia** al contrato que el titular, descrito anteriormente, de un resultado concreto, establece con un tercero para regular las condiciones de explotación de dicho resultado. Incluye, entre otros aspectos, tiempo, ámbito territorial, carácter de la exclusividad, regalía a percibir, mantenimiento, garantías, y derechos que se conceden: uso, fabricación, distribución, venta.

8. **Acuerdo de cesión** al contrato que el titular, descrito anteriormente, de un resultado concreto, establece con un tercero para cederle la titularidad de los derechos de explotación de dicho resultado, lo que supone una transferencia de la titularidad de este, permaneciendo el reconocimiento de los inventores o autores como tales.

9. **Acuerdo de cotitularidad** al que debe suscribirse con otras instituciones cuando el resultado es consecuencia de un trabajo conjunto realizado por miembros de varias entidades.

2. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con las definiciones anteriores:

- La Propiedad Industrial se dirige a la protección de todas aquellas creaciones que se encuentran relacionadas con el campo industrial: patentes, modelos de utilidad, signos distintivos y diseños.

- La Propiedad Intelectual por otro lado, protege las creaciones del espíritu en las que se plasma la personalidad del autor, es decir, creaciones con carácter único y que no se dirigen a una producción en serie o con carácter industrial.

Ambas se encuentran reguladas a través de normativa estatal y europea. (y cualquier ley o reglamento complementario y/o sustitutivo):

- Real decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual.
- Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, sobre protección jurídica de diseño industrial.
- Ley 11/1988, de 3 de mayo, sobre protección de topografías de productos semiconductores.
- Ley 3/2002, de 12 de marzo, sobre protección de obtenciones vegetales.

3. ¿QUÉ ES UNA PATENTE? ¿QUÉ SE PUEDE PATENTAR?

Una patente es un título concedido por el Estado para la explotación en exclusividad, por un tiempo determinado, para una invención. El objetivo de patentar es obtener derechos de explotación sobre una invención.

La invención puede ser un producto, un dispositivo, un aparato, un procedimiento o método de fabricación de un aparato o de obtención de un producto, una utilización o uso de un producto etc. Los requisitos positivos que debe reunir una invención para que se le conceda la patente son los siguientes:

- **Novedad**, Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.
- Que implique una **actividad inventiva**, si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

- **Ser susceptible de aplicación industrial.** es decir, cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria
- Además, la invención para la que se solicita protección se tiene que **presentar descrita de forma que cualquier experto en la materia pueda reproducirla con la información contenida en la solicitud**; este requisito, que se denomina de suficiencia de la descripción, es el que facilita la explotación futura de la invención una vez transcurrido el tiempo de explotación en exclusiva por el titular de esta.

El objeto de las patentes podrá ser un producto compuesto por materia biológica¹, o un procedimiento mediante el cual se pueda producir, transformar o se utilice.

El título se concede como retribución a la aportación que el inventor hace a la Sociedad. Transcurrido el tiempo de vida de la patente la invención puede ser libremente explotada por cualquiera.

Únicamente serán patentables aquellas materias recogidas en la legislación española. No pudiendo incluirse entre ellas aspectos como:

- Teorías científicas
- Descubrimientos
- Métodos matemáticos
- Obras científicas
- Métodos para el ejercicio de actividades intelectuales
- Formas de presentación de información
- Programas de ordenador
- Obras literarias o artísticas

Para estos supuestos se habilitaría la protección a través de un registro de la propiedad intelectual.

Los supuestos de métodos de tratamientos quirúrgicos y terapéuticos aplicados al cuerpo humano animal y los métodos de diagnóstico no se considerarán invenciones susceptibles de aplicación industrial.

¹ La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, entiende por materia biológica toda aquella materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.

En ningún caso, serán patentables aquellas invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a las buenas prácticas/costumbres². Tampoco lo serán las variedades vegetales y las razas animales, ni los procedimientos biológicos para la obtención de estos; el cuerpo humano en sus diferentes estadios de constitución y desarrollo, incluyendo la secuencia total o parcial de un gen.

En el caso de la FUNDACIÓN se podrían patentar los productos resultantes de investigación, cuando estos sean fruto de una actividad de I+D+i llevada a cabo en la FUNDACIÓN, bajo relación laboral o de servicios con la FUNDACIÓN, o cuando en su gestación haya influido predominantemente la utilización de medios proporcionados por la FUNDACIÓN. Se incluyen también las invenciones cuyo registro se solicite dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo, administrativa o de servicios con la FUNDACIÓN.

4. ¿A QUIÉN PERTENECE LA TITULARIDAD DE LA PATENTE?

La titularidad de una patente corresponde al Empleador del inventor. Si la invención se ha desarrollado entre diferentes organismos, la titularidad se deberá repartir entre los mismos, siempre en función de las aportaciones que haya realizado cada uno de los investigadores.

La invención de la patente corresponderá a las personas implicadas en la investigación o desarrollo de la invención.

Esta norma aplica al trabajo realizado por:

A) Personal laboral de la FUNDACIÓN:

- El personal investigador: investigadores propios, investigadores vinculados (bajo convenio con otras instituciones) y alumnos de doctorado en fase de contratación laboral (beneficiarios de ayudas FI, FPI, etc.).
- El personal de gestión de la FUNDACIÓN.
- El personal contratado laboralmente por la FNHP para una obra o un servicio determinado.

² Procedimientos tales como clonación de seres humanos modificación de la identidad genética de seres humanos, la utilización de embriones con fines industriales o comerciales y modificación de la identidad genética de animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

Estudiantes

- Alumnos de doctorado implicados en la I+D+i en la FNHP a través de un proyecto dirigido por su personal, investigador o de gestión o beneficiarios de ayudas FI, FPI, etc
- Los estudiantes que realizan las prácticas en la FUNDACIÓN a través de un convenio universidad-empresa o que participan en un proyecto de I+D+i dirigido por personal docente, investigador o de gestión de la FUNDACIÓN.
- No aplica a: Personal de laboratorio, alumnos de fin de master y alumnos de fin grado al estar dirigidos por su supervisor directo.

B) Colaboradores externos

La Norma se aplicará a los resultados susceptibles de protección en los cuales, además de un miembro de la FUNDACIÓN, haya una o más personas sin relación laboral, funcional o de servicios con la FUNDACIÓN que participen en una actividad de I+D+i supervisada o dirigida por la FUNDACIÓN a través de un contrato mercantil, un convenio con otra institución o a través de la figura de los investigadores visitantes.

5. CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS

El personal de la FUNDACIÓN, así como cualquier otro personal que participe en actividades de investigación en el entorno de la FUNDACIÓN, deberá tratar la información relativa a los resultados de I+D+i desarrollados en el entorno de la FUNDACIÓN de forma confidencial y esforzarse por garantizar esta confidencialidad, con el fin de preservar los derechos de la FUNDACIÓN o de terceros que colaboren en las actividades de investigación.

Una vez definido el procedimiento a seguir para proteger los resultados de la I+D+i, los investigadores acordarán con la OTRI los plazos para la divulgación de su investigación, y se comprometerán a no realizar cualquier acto de divulgación hasta la fecha acordada para no perjudicar su protección legal.

En caso de desarrollo conjunto de proyectos de investigación con otras entidades, la FUNDACIÓN buscará incluir en los respectivos acuerdos regulatorios las políticas de la FUNDACIÓN relativas a la confidencialidad de los resultados de I+D+i desarrollados.

6. EXPLOTACIÓN

En aquellos supuestos donde pudiese existir una explotación económica que genere beneficios, serán íntegramente destinados a fomentar la investigación en el centro en el cual se encuentre adscrito el investigador en cumplimiento de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

7. TRAMITACIÓN DE PATENTES: FUNDACIÓN

El personal investigador que pretenda solicitar una patente deberá presentar un informe técnico sobre la investigación que desea proteger. En el mismo se debe hacer costar el interés de registrar los derechos de propiedad intelectual.

Este informe será revisado por la Fundación del Hospital Nacional de Paraplégicos. Se preparará un Informe al respecto, y remitirá dicho informe a la Dirección de la Fundación. Una vez aprobado el informe se realizarán los trámites para el registro, y se firmará un acuerdo entre la Fundación y la persona autora.

En el caso de que la FUNDACIÓN decidiera renunciar a sus derechos de propiedad industrial y/o intelectual, deberá poner dicha decisión en conocimiento del investigador responsable. En el caso de que los autores o inventores deseen mantener o proteger dichos derechos, se suscribirá un acuerdo de cesión a favor de dichos autores o inventores.

La FUNDACIÓN tramitará la gestión y el mantenimiento en España de la protección de los resultados de investigación de los que sea titular, con los fondos aportados por el personal investigador a través de proyectos u otro tipo de colaboración.

En el caso de las patentes y modelos de utilidad españoles, si después del pago de la quinta anualidad no se hubiera procedido a suscribir acuerdo de licencia, la Fundación dejará de realizar los trámites derivados de la protección y serán los inventores, en caso de que lo estimen conveniente, los que asumirán los mismos a partir de ese momento. Este plazo podrá ampliarse de forma excepcional si existiera una causa justificada.

Únicamente se realizará la extensión internacional de las patentes y los modelos de utilidad en el caso de que exista un acuerdo de licencia que lo justifique o bien en el

caso de que los inventores decidan asumir los costes derivados de la internacionalización.

Corresponde a la firma de los acuerdos de explotación que se suscriban sobre la cartera de propiedad industrial e intelectual a nombre de la FUNDACIÓN y figurará como responsable de la cuenta económica que genere.