



II curso de comercialización de tecnologías

Norma García
Responsable de la Unidad de Patentes
OTRI-UPM

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica CAIT *innovatech*
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Madrid, 9 de octubre de 2013

De QUÉ vamos a hablar

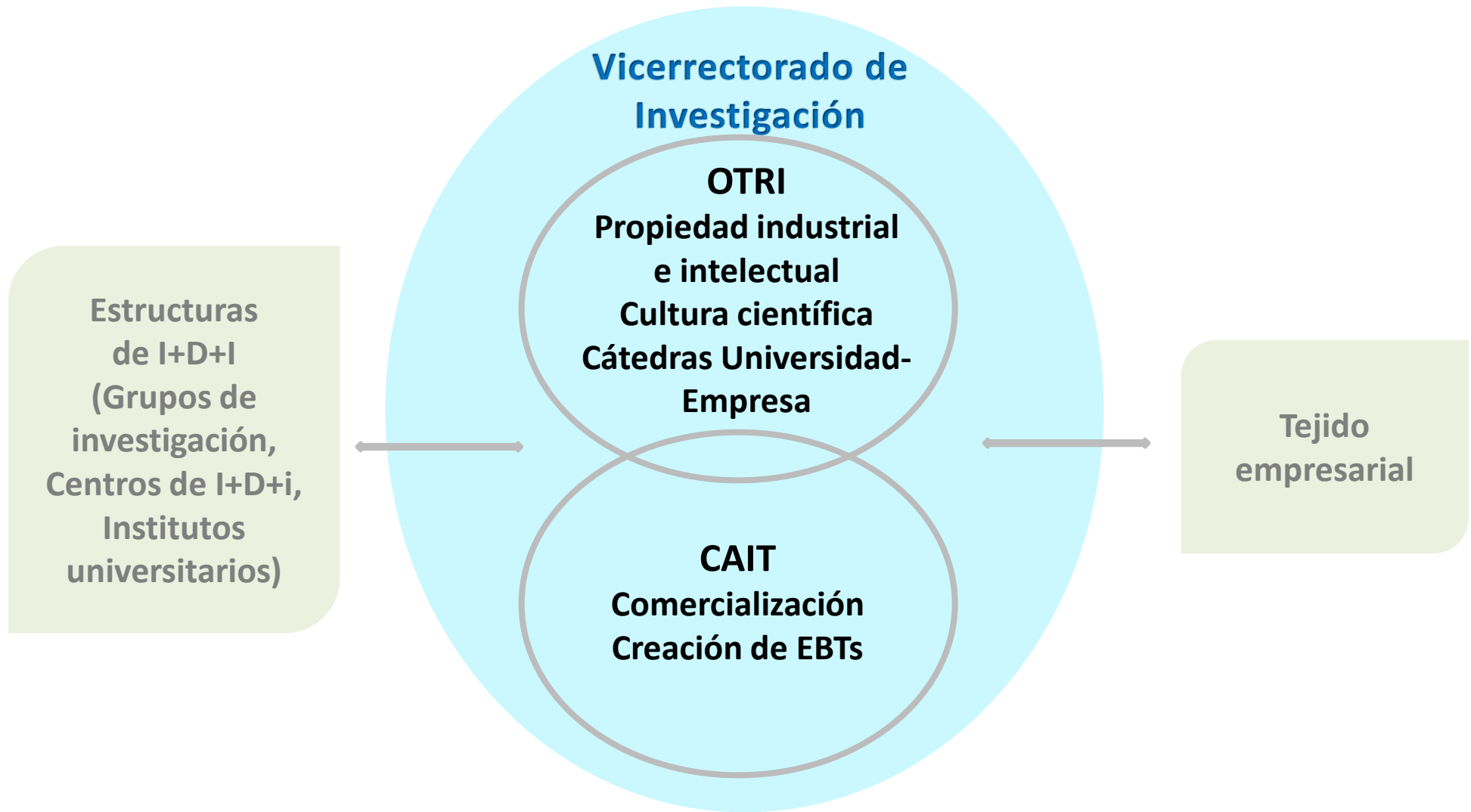
De cómo se articula la
protección de resultados
en la UPM

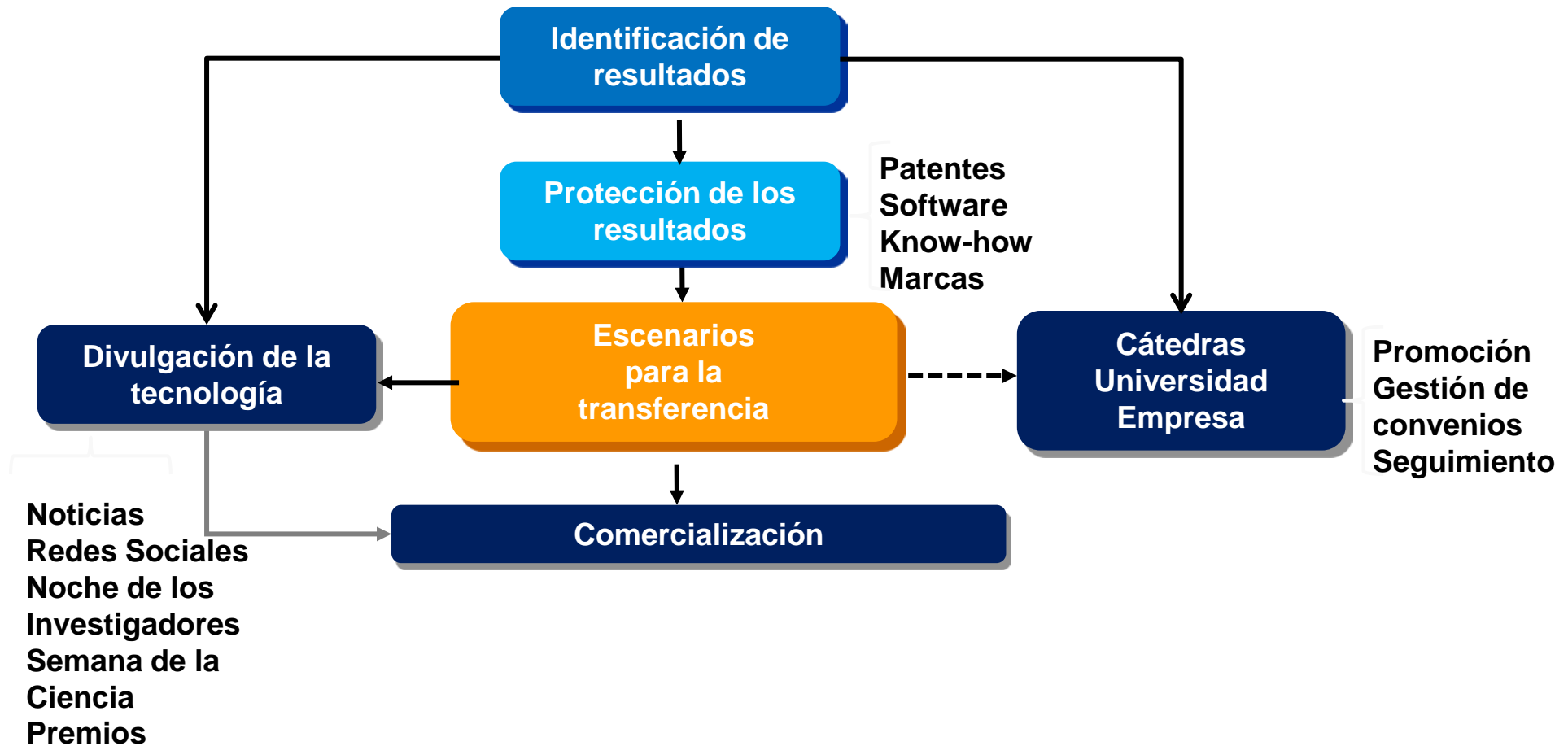
Porque

El Art. 20 de la LP dice: Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.

Y porque

El Art. 5 de la Normativa PI de la UPM dice: Corresponde a la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) de la UPM la gestión administrativa de la protección de la propiedad intelectual de los resultados de la investigación generada en la UPM o en su nombre.





OBJETIVOS

Disponer de un portafolio creciente de patentes fuertes y de programas de ordenador registrados listos para ser introducidos en el mercado

Liderar el ranking de universidades españolas productoras de patentes

CÓMO

Propiedad industrial

- Patentes nacionales e internacionales
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales
- Marcas

Propiedad intelectual

- Proyectos, planos, mapas, maquetas
- Diseños arquitectónicos y de ingeniería
- Programas de ordenador
- Obras multimedia y bases de datos

Variedades vegetales y obtenciones vegetales



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL



Propiedad industrial Y Propiedad intelectual

Asesoramiento integral en la gestión de patentes

- Análisis de patentabilidad
- Elaboración de la memoria
- Presentación de la solicitud
- Gestión de cotitularidades
- Seguimiento de plazos
- Resolución de acciones oficiales
- Mantenimiento tras la concesión



Dos criterios:

Todas las patentes españolas se solicitan con examen previo

Sólo se internacionalizan aquellas patentes que tienen posibilidades reales de ser explotadas en el extranjero



Decisión tripartita sobre internacionalización:
OTRI + grupo de investigación + CAIT

Asesoramiento integral en la gestión de obras de propiedad intelectual

Preparación de la documentación

Presentación de la solicitud

Gestión de cotitularidades (coherencia en tiempo y espacio)

Muy importante:

- ✓ Todos los autores y titulares han de ser conocidos como tales
- ✓ Evitar que en el ejecutable y en el código fuente haya alusiones a terceros que no sean autores o titulares
- ✓ No infringir licencias (especial cuidado con el software libre)

UPM referente en la Comunidad de Madrid en registro de software

Fuentes jurídicas:

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de **Patentes**

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la **Ley de Propiedad Intelectual**

Normativa universitaria:

Estatutos de la UPM

Normativa sobre PI de la UPM



Corresponde a la **Universidad** la **titularidad** de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su **función de investigación** en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus **funciones docente e investigadora**.

Toda invención debe ser notificada inmediatamente a la Universidad por el **profesor autor** de la misma.

Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un **contrato** con un ente privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la **titularidad** de la misma.

Artículo 1. Hecho generador

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.

Artículo 2. Contenido

La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Artículo 14. Contenido y características del derecho moral

Corresponden al autor los siguientes **derechos irrenunciables e inalienables**:

- 1.º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
- 2.º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente.
- 3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
- 4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella.
- 5.º Modificar la obra.
- 6.º Retirar la obra del comercio.
- 7.º Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro.

Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL



Propiedad industrial vs. Propiedad intelectual

Propiedad industrial => Patente

Ley de Patentes

UPM: titular => derechos de explotación
IP: inventor => derecho de mención +
beneficios económicos



La UPM transfiere **DIRECTAMENTE**

El derecho SE ADQUIERE en el momento de la presentación de la solicitud en una Oficina de Patentes

Propiedad intelectual => Software

Ley de Propiedad Intelectual

IP: titular => derechos de explotación
IP: autor => derechos morales +
beneficios económicos



La UPM transfiere si el IP le CEDE sus derechos de explotación

El derecho EXISTE desde el momento de la creación de la obra



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL



¿Cómo se traslada todo esto
a la UPM?

Artículo 104: Titularidad de los resultados de investigación

Corresponde a la Universidad Politécnica de Madrid la titularidad de la investigación realizada por el **profesorado y personal investigador** de la misma con fondos y medios proporcionados por ésta y como resultado de los trabajos a los que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, siempre que no se haya establecido contractualmente un destino ajeno a la Universidad Politécnica de Madrid de los resultados obtenidos por quien le encargue la investigación.

Artículo 131

El **profesorado** de la Universidad Politécnica de Madrid estará compuesto de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado.

Son profesores **funcionarios** los que pertenezcan a los siguientes cuerpos docentes:

- a) Catedráticos de universidad.
- b) Profesores titulares de universidad.
- c) El profesorado funcionario de los cuerpos docentes de Catedráticos y Profesores titulares de Escuela Universitaria.

Artículo 131

El profesorado **contratado** en régimen laboral tiene las siguientes categorías:

- a) Ayudantes.
- b) Profesores ayudantes doctores.
- c) Profesores contratados doctores.
- d) Profesores asociados.
- e) Profesores eméritos.
- f) Profesores visitantes.
- g) Profesores colaboradores.

Artículo 131

La Universidad Politécnica de Madrid podrá contratar **personal investigador, personal técnico u otro personal**, para el desarrollo de proyectos de investigación científica o técnica con financiación a cargo de dichos proyectos.

Artículo 163

Son derechos del **personal de administración y servicios** de la Universidad Politécnica de Madrid los reconocidos por las leyes y en particular:

i) Participar en las actividades de investigación y desarrollo.

A los efectos de la presente normativa se denomina **autor** a **todo miembro de la comunidad universitaria**: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios y estudiantes, que haya creado una **obra de carácter intelectual**.

A los efectos de la presente normativa se denomina **inventor** a **todo miembro de la comunidad universitaria**: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios y estudiantes, que haya generado una **invención objeto de propiedad industrial**.

A los efectos de la presente normativa se denomina **invención laboral** a aquélla que es consecuencia del desarrollo de las funciones de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

ARTÍCULO 3. Objeto

La presente normativa regula únicamente los derechos económicos resultantes de la explotación de la propiedad intelectual que tenga una componente técnica y sea de aplicación industrial. Concretamente:

- I. Patentes, modelos de utilidad, topografías de semiconductores, diseños industriales y marcas.
- II. Registros de obras intelectuales, que incluyen:
 - Proyectos, planos, mapas, maquetas, diseños arquitectónicos y de ingeniería
 - Programas de ordenador
 - Obras multimedia y bases de datos
- III. Variedades vegetales protegidas y obtenciones vegetales.

ARTÍCULO 3. Titularidad de las invenciones

Corresponde a la UPM la titularidad de las invenciones realizadas por el personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, y por el personal de administración y servicios, becarios y estudiantes si fuera el caso, como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la UPM, salvo en los casos en los que la actividad inventiva se realice bajo contrato, en donde se estará a lo dispuesto en éste.

ARTÍCULO 4. Participación del personal de la UPM

El **personal** docente e investigador y el de administración y servicios de la UPM, tanto temporal como fijo, así como becarios y estudiantes que hayan obtenido resultados objeto de propiedad intelectual en el **ejercicio de sus funciones en la UPM**, figurarán como **inventores** o **autores** de los mismos incluso en el caso de que dejen de pertenecer a la UPM en un momento posterior a la vigencia de la protección.

ARTÍCULO 4. Participación del personal de la UPM a través de patentes

Los inventores que tengan **vinculación laboral** con la UPM, funcionarios o contratados, deberán suscribir **declaración de invención laboral** en el momento de solicitar el comienzo de los trámites de protección como consecuencia de su relación laboral con la UPM.

Los inventores o autores con **otro tipo de vinculación** con la UPM, como estudiantes, becarios, o miembros de otras instituciones que actúan a título individual, harán un **contrato de cesión de derechos de explotación** a la UPM, sin perjuicio de los derechos económicos que les correspondan según la presente normativa. Dicho contrato reflejará el porcentaje de su participación en los derechos de explotación.

ARTÍCULO 8. Participación en la protección a través del registro de propiedad intelectual

La UPM realizará administrativamente la inscripción en el Registro Territorial de Propiedad Intelectual de Madrid, como soporte legal de que la obra existe y pertenece a su titular. Para ello será necesario que previamente todos los autores, a título individual, suscriban contrato de cesión de derechos de explotación a favor de la UPM, que incluya los derechos cedidos, las modalidades de explotación, el tiempo de cesión, la participación de los autores en los ingresos de explotación, el ámbito territorial y el carácter exclusivo.

Los derechos económicos

El **profesor** tendrá derecho a participar en los **beneficios** que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones de su titularidad. Corresponderá a los **Estatutos de la Universidad** determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

Artículo 104: Titularidad de los resultados de investigación

El Consejo de Gobierno establecerá el régimen de participación de los autores, y en su caso, colaboradores, en los beneficios derivados de la explotación comercial de los resultados de los trabajos científicos, técnicos o artísticos que se realicen.

Artículo 110: Titularidad de los resultados

Cuando la titularidad de resultados de una investigación sea de la Universidad, sus profesores responsables participarán en sus beneficios líquidos en la proporción que para cada tipo de actividad se establezca.

ARTÍCULO 4. Participación del personal de la UPM

Los autores o inventores tienen derecho a percibir beneficios por la explotación de esos resultados, estén o no registrados, salvo pacto en contrario. A estos efectos, a la vez que comuniquen a la unidad de gestión los datos correspondientes a la invención u obra intelectual, deberán indicar en documento suscrito por todos los autores o inventores el porcentaje de copropiedad de cada uno de ellos.

ARTÍCULO 13. Derechos económicos de los autores e inventores

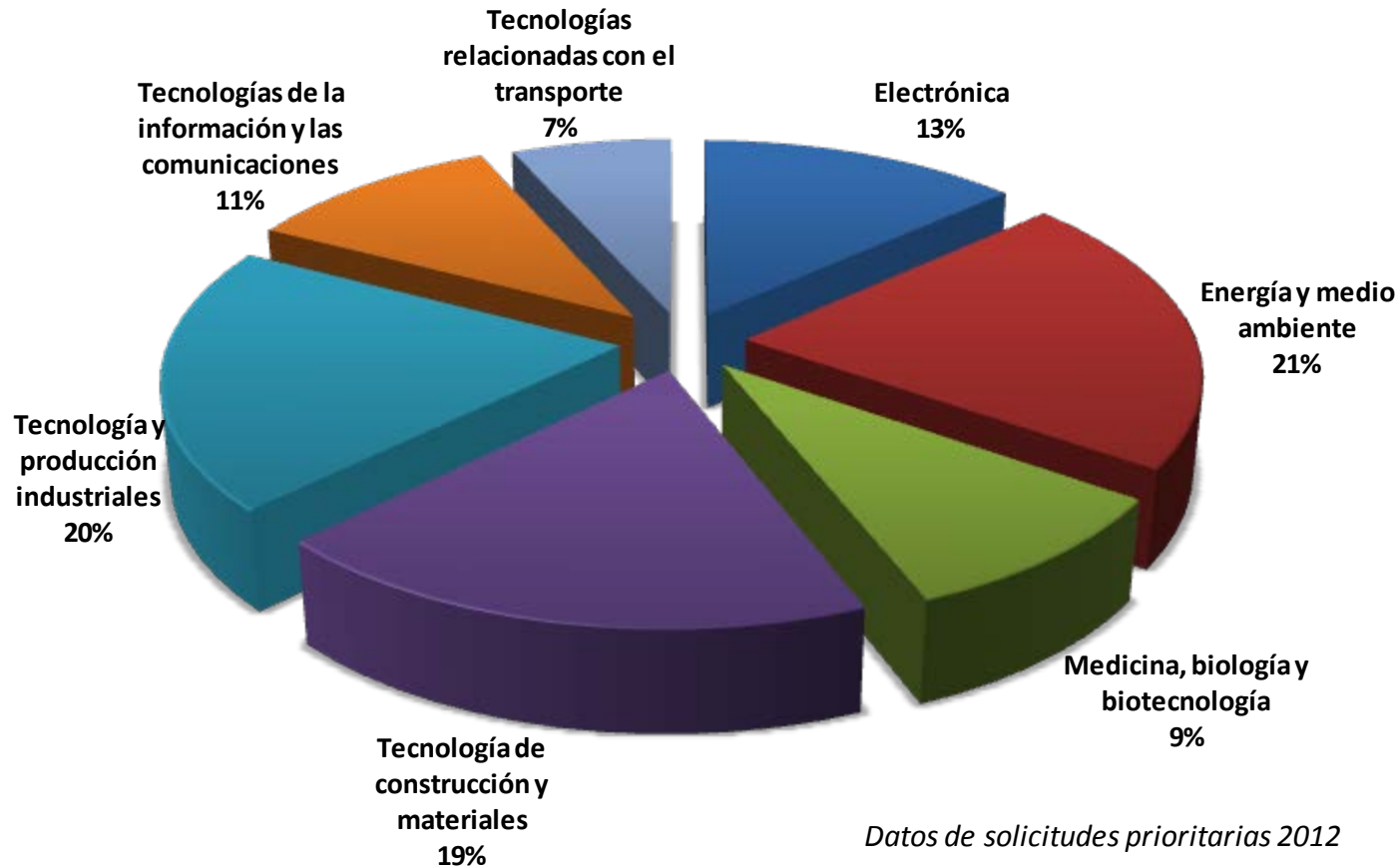
Los derechos económicos derivados de la explotación de los resultados de la investigación protegidos como propiedad intelectual se repartirán de la siguiente forma:

Los inventores y/o autores percibirán el 50% de los ingresos obtenidos por el contrato de licencia. En el caso de que el resultado en explotación fuera derivado de trabajos docentes, los alumnos participantes como inventores y/o autores percibirán, al menos, el 70% de este 50%.

El porcentaje a percibir por los autores o inventores se repartirá entre ellos según hayan especificado en documento escrito en el momento de presentación de la solicitud de propiedad intelectual en la OTRI. De mutuo acuerdo entre todos ellos, podrán destinar dichos recursos a actividades de fomento de la investigación en el grupo o grupos de investigación a los que pertenezcan.

El 50% restante se destinará a los usos que decida la UPM.

+ 350 patentes activas + 100 extensiones internacionales
+ 100 programas de ordenador registrados + 50 marcas



Datos de solicitudes prioritarias 2012

Fase I: Aproximación

1. El INVENTOR contacta con la OTRI
2. La OTRI asesora al INVENTOR sobre el proceso de patente

Fase II: Desarrollo

1. La OTRI envía al INVENTOR la documentación a cumplimentar
2. El INVENTOR remite a la OTRI el cuestionario y el borrador de memoria
3. Se elabora el documento de patente definitivo
4. El INVENTOR y la OTRI cumplimentan la documentación administrativa

Fase III: Presentación y gestión

1. Se presenta la solicitud
2. Se abordan las sucesivas acciones de tramitación y mantenimiento
3. Decisión conjunta sobre la internacionalización



POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL



otriUPM

Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación

Dirección OTRI

Julián Cabrera

Equipo del Área de Protección de Resultados

Norma García (norma.garcia@upm.es)

Ana Goicolea (ana.goicolea@upm.es)

Dolores Martínez (dolores.martinez@upm.es)

www.upm.es/otri



@otri_upm