

***Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca IBSAL***



Guía de Innovación

HOJA DE DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

Código de referencia: G3 104_GI_2018

Título normalizado: G3 104_GI_2018_Guía de innovación

Nivel de descripción: Fondo IBSAL ⇔ Subfondo Gestión de la investigación

DOCUMENTO Y CÓDIGO	ELABORADO		REVISADO		APROBADO	
	Órgano	Fecha	Órgano	Fecha	Órgano	Fecha
G3 104_GI_2018	UTG	07/05/2018	CINN CC	01/06/2018 01/06/2018	CD	Pendiente de aprobación por CD

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA *(en caso de que el original o las copias tengan, además; otra ubicación)*

Código: Doc. 14.11

Nivel de descripción: Fondo IBSAL ⇔ Subfondo Acreditación

SIGLAS

CR: Consejo Rector; CCE: Comité Científico Externo; CD: Comisión Delegada; CM: Comisión Mixta; CI: Comisión de Investigación; DC: Dirección Científica; CG: Comisión de Gestión; CC: Comisión de Calidad; CF: Comisión de Formación; CINN: Comisión de Innovación; UTG: Unidad Técnica de Gestión; DG: Dirección de Gestión.

Índice

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....	3
2. PRINCIPIOS GENERALES DE INNOVACIÓN.....	4
2.1. Titularidad de los resultados.....	5
2.2. Proceso de protección de resultados de investigación y registro de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual	6
2.3. Obligaciones de los inventores y/o autores de comunicar los resultados de I+D+i al IBSAL y prestar la colaboración necesaria para su protección.	8
2.4. Mantenimiento de solicitudes de patente	9
2.5. Explotación de resultados.....	10
2.6. Reparto de los beneficios económicos derivados de la explotación de los resultados de I+D+i	10
2.7. Registro	11
3. ENTORNO NORMATIVO	12
4. ANEXOS.....	13

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La estrategia de Innovación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) se desarrolla al amparo de los Planes Europeos y Nacionales ya puestos en marcha como la Estrategia Europa 2020 y su lema "Unión por la innovación" donde uno de las prioridades que se refuerzan es el crecimiento inteligente. Estas estrategias de Innovación tanto europeas como nacionales se contemplan ya en el Plan Estratégico y en el Plan de Innovación del Instituto. Más allá de la difusión del conocimiento científico generado, la institución persigue poner en valor los resultados de las investigaciones y desarrollos que llevan a cabo sus investigadores. Esto ocurre sólo cuando las innovaciones en biomedicina son transferidas a empresas capaces de contribuir en su aplicación y comercialización, repercutiendo de esta forma en la mejora asistencial y de la salud de la población. En definitiva, la transferencia tecnológica ha de perseguir la transformación de la investigación en mejoras concretas para la salud de los ciudadanos, y en un retorno económico a las Instituciones y sus inventores que retroalimente el propio sistema de investigación.

La transferencia de tecnología se ha convertido en los últimos años en un indicador común de la calidad de la investigación traslacional que surge de los Institutos de Investigación Sanitaria. Aunque las patentes ocupan la mayor parte de las acciones de transferencia tecnológica en salud, bajo este concepto englobamos licencias y cesiones de todo tipo de derechos de propiedad industrial e intelectual (know-how, programas de ordenador, patentes, modelos de utilidad, etc) incluso podemos considerar como transferencia también a los acuerdos de colaboración con el tejido empresarial que impliquen un desarrollo conjunto de nuevos productos o procesos.

La transferencia tecnológica en el IBSAL se canaliza a través de la Unidad de Innovación, que tiene por misión ser un instrumento que contribuya a aumentar el valor de las invenciones del instituto, orientándolas al mercado, y acercándolas al sistema productivo. Con el fin de profesionalizar su trabajo y asegurar la calidad de la gestión que realiza, la institución se apoya en las pautas descritas en la norma UNE 166002:2014 para la gestión de la innovación. Un elemento indispensable de este

sistema de gestión es la protección industrial e intelectual de los resultados de investigación, y en esta guía se detallan los criterios y pasos definidos por el IBSAL para los procesos de protección que en él se desarrollen.

La Unidad de Innovación del IBSAL es el órgano responsable de la tramitación y gestión de los procedimientos relativos a la propiedad industrial e intelectual de las invenciones del instituto, procedentes del personal adscrito al IBSAL.

En esta guía se describen los puntos esenciales sobre el reparto de responsabilidades, obligaciones y beneficios derivados de la explotación de los resultados de la investigación en el marco de las actuaciones de gestión y tramitación que se realicen desde la Unidad de Innovación del IBSAL.

2. PRINCIPIOS GENERALES DE INNOVACIÓN

Esta guía es aplicable a los resultados procedentes de los trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados en el marco del instituto que puedan ser objeto de títulos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, los "Resultados") y cuya gestión y tramitación esté encomendada al IBSAL.

Se considerarán **títulos de propiedad industrial**, las invenciones (patentes y modelos de utilidad), los diseños industriales, las marcas y nombres comerciales, así como cualquier otro título sobre el que el IBSAL ostente derechos de propiedad industrial conforme a la legislación vigente en cada momento.

También tendrán la consideración de derechos de propiedad industrial los secretos industriales o comerciales (también conocidos como know-how), que son aquellos conocimientos que:

- (a) Sean secretos en el sentido de que no sean, en su totalidad o en la combinación de sus partes, conocidos ni fácilmente accesibles para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
- (b) Tengan un valor comercial por ser secretos.
- (c) Hayan sido objeto de medidas razonables, para mantenerlos secretos.

Se aplicará esta Guía a aquellos resultados que puedan también dar lugar a **títulos de propiedad intelectual** como son: la creación de programas de ordenador y bases de datos, publicaciones, guías y cualquier otra obra amparada bajo la ley de propiedad intelectual vigente en cada momento.

Quedan excluidos de esta normativa los resultados derivados de contratos suscritos por el IBSAL con empresas o entidades públicas o privadas, en la medida en la que en los citados contratos se especifique que se ceden los derechos de propiedad industrial e intelectual a favor de dichos entes².

2.1. Titularidad de los resultados

La Unidad de Innovación del IBSAL gestionará la titularidad de las invenciones realizadas por el personal adscrito al IBSAL en el ejercicio de las actividades laborales que les han sido encomendadas y/o haciendo uso sustancial de las infraestructuras y/o recursos del Instituto.

El IBSAL tendrá la potestad discrecional para asumir la gestión de los títulos de propiedad industrial e intelectual sobre los Resultados de investigación descritos anteriormente en este apartado.

En el caso concreto de los derechos de propiedad intelectual referentes a programas de ordenador y bases de datos, publicaciones o guías, con independencia del tipo de protección que se adopte, se indicará lo siguiente en la obra:

Copyright ©<año> Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca

El Instituto podrá ceder la titularidad de los derechos sobre los Resultados al autor de los mismos, reservándose en este caso para el titular originario (cedente) una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso con fines docentes, de investigación o asistenciales. Esta cesión es potestad del IBSAL y deberá hacerse efectiva por escrito, mediante un Acuerdo de Cesión de Titularidad que regule todos los aspectos relativos a posible solicitud de protección del autor, titularidad y posterior comercialización de la innovación.

² Nota: En ningún caso se cederán derechos morales de autoría e invención ya que se consideran inalienables e irrenunciables al amparo de la ley de propiedad intelectual, la ley de patentes y la ley de diseño industrial.

De acuerdo a lo dispuesto en el RD 55/2002 de 18 de enero sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, en caso de que pasado el plazo de tres (3) meses, desde que la Unidad de Innovación haya acusado recibo de la notificación de los investigadores, el Instituto no haya mostrado interés sobre la protección de los Resultados comunicados, ni haya iniciado ninguna actuación para la protección de los mismos a través de títulos de propiedad industrial o intelectual, los investigadores de común acuerdo podrán optar por asumir la titularidad de los Resultados.

Cuando el investigador obtenga ingresos debidos a la explotación de las invenciones cedidas, el IBSAL tendrá derecho a una participación en los mismos, tal como viene determinado en el apartado 2.6 de la presente Guía.

En caso de que el Instituto no ostente titularidad, los autores serán los responsables de que la persona física o jurídica que efectúe la solicitud de protección o registro remita una copia de la misma a la Unidad de Innovación del IBSAL y le mantenga informada del estado de la tramitación, concesión del derecho y del estado de explotación de la patente o invención, así como de proporcionar un informe económico anual con los retornos o beneficios que ésta genere.

En el caso de invenciones que se realicen con medios propios del investigador y fuera del tiempo dedicado a su actividad profesional, o sean resultado de una actividad no relacionada con la del investigador en el IBSAL, la titularidad de los derechos, así como los beneficios, obligaciones y responsabilidades que de ellos se deriven, corresponderán íntegramente al autor o inventor.

2.2. Proceso de protección de resultados de investigación y registro de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

La Unidad de Innovación dispone de un procedimiento de transferencia de resultados de investigación (Doc. 14.00 Procedimiento de transferencia de resultados).

A) Fases:

- Los inventores o autores del IBSAL **deben informar a la Unidad de Innovación de los resultados y/o obras que pueden ser sujetas a protección.** Una vez recibido y registrado el Formulario Breve de comunicación de Idea Innovadora (G3 101 1_Formulario Breve Comunicación Idea).
- La Unidad de Innovación realizará una **evaluación sobre el Solicitud recibida de protección de un Resultado u obra.** Se emitirá un informe de evaluación en el que se tendrá en cuenta: el Informe realizado por la propia Unidad, el Informe realizado por los Coordinadores de Área correspondientes y opcionalmente se podrá incluir un Informe adicional de un Asesor especialista. Una vez realizada la evaluación, si ésta resulta favorable, se solicitará al autor o autores la cumplimentación del Formulario Completo de comunicación de Idea innovadora (G3 101 2_Formulario Completo Solicitud de Protección). El autor o autores deberán cumplimentar, firmar y entregar o enviar este formulario mediante correo electrónico a la Unidad de Innovación.
- El responsable de la Unidad de Innovación presentará el **informe de evaluación** y toda la documentación **a la Comisión de Innovación para su valoración.** La Comisión de Innovación está compuesta por: la Dirección científica del IBSAL, la Dirección de gestión, el responsable de Calidad del IBSAL, el Coordinador de la Unidad de Innovación y el Responsable de la Unidad de Innovación. La Comisión decidirá sobre la conveniencia de que el Instituto asuma la gestión de los derechos de propiedad y los gastos para la contratación de servicios especializados para su protección y registro. Con carácter general, los gastos³ de solicitud de protección se cargarán al proyecto de investigación del investigador en caso de estar vigente y contar con una partida de gastos para la protección de resultados. De no ser así, los pagará el IBSAL si así lo aprueba la Comisión de Innovación.
- La Unidad de Innovación deberá **enviar al autor o autores la resolución de la Comisión de Innovación** en un plazo aproximado y preferiblemente no superior a 3 meses desde la recepción de la comunicación de la idea.

³ En el caso de solicitudes compartidas entre varios institutos o entidades se asumirá la parte que corresponda al IBSAL.

B) Supuestos:

- Si la Comisión de Innovación **asume la gestión de derechos de propiedad** y decide presentar una solicitud de registro de un título de propiedad industrial o intelectual, los investigadores redactarán un documento científico de soporte, que será revisado y aceptado por la Unidad de Innovación. La Unidad de Innovación realizará los trámites conducentes a la presentación de la solicitud de protección de la invención del investigador con el asesoramiento técnico y el apoyo de los adecuados servicios profesionales y mantendrá informado al investigador de cualquier acontecimiento que pudiera producirse durante la tramitación del citado expediente. Los investigadores asistirán en lo necesario a la Unidad de Innovación para la consecución de estos trámites.
- Si la Comisión de Innovación **no está interesada en la protección** de Resultados desarrollados dentro de la actividad laboral del inventor, el IBSAL podrá ceder los derechos de propiedad al inventor/es, quien(es) podrán depositar por su cuenta la solicitud de protección. En este caso, el autor/es pasarán a ostentar la titularidad de la patente asumiendo los gastos que se puedan producir en adelante, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2.6 de esta guía.

2.3. Obligaciones de los inventores y/o autores de comunicar los resultados de I+D+i al IBSAL y prestar la colaboración necesaria para su protección.

Cualquier Resultado de investigación susceptible de explotación industrial, obtenido en el marco de investigaciones realizadas en el Instituto, **deberá ser comunicado por los investigadores/autores** adscritos al IBSAL a la Unidad de Innovación cuanto antes, y **siempre previamente a publicar o difundir cualquier resultado** susceptible de ser protegido. Se entenderá por publicación a estos efectos, cualquier acto de divulgación, escrita u oral, sobre el contenido de la investigación y sus Resultados, incluyéndose entre otros: artículos, comunicaciones a congresos, conferencias, clases, tesis, entrevistas, etc.

La **notificación se hará por escrito a través del G3 101 1_Formulario Breve Comunicación idea**, e irá acompañada de los informes y datos necesarios para identificar a los autores/inventores y su contribución a la obtención de los resultados y, en definitiva, para que la Unidad de Innovación pueda evaluar los derechos que correspondan al Instituto.

Con carácter general, no podrá publicarse el Resultado de una investigación susceptible de ser protegido durante el plazo aproximado de tres (3) meses, en el que la Unidad de Innovación evaluará la posible tramitación de la protección industrial o intelectual, o hasta que ésta haya comunicado su intención de llevar a cabo o no la protección de los resultados y se haya presentado la solicitud de patente o depositado en el registro correspondiente del título de propiedad industrial o intelectual.

Excepcionalmente, y siempre con autorización expresa y escrita del IBSAL, los inventores podrán preparar publicaciones y comunicaciones que no afecten a la tramitación de la protección de la innovación, ni pongan en riesgo la viabilidad de la solicitud.

Siempre que las convocatorias lo permitan, los investigadores deberán **incluir en las solicitudes de financiación de los proyectos, partidas específicas para la protección de los resultados**.

2.4. Mantenimiento de patente

En caso de que la Comisión de Innovación decida que el Instituto asuma los gastos derivados de la parte de la patente correspondiente al instituto, éstos se cubrirán con carácter general durante un plazo máximo de tres (3) años. Si transcurrido dicho plazo no se ha podido transferir o comercializar, la Comisión de Innovación evaluará la situación de la patente, pudiendo acordarse no seguir soportando el coste derivado del mantenimiento de la misma y, por consiguiente, abandonándola.

En el caso de que la Comisión de Innovación decida no mantener los gastos de patente española o la solicitud PCT o la extensión internacional de patente, se podrá aprobar la cesión de la titularidad de la invención a los inventores. No obstante de lo

anterior, seguirá aplicándose lo estipulado en el punto 2.6 de esta Guía respecto al reparto de beneficios.

2.5. Explotación de resultados

El IBSAL, como titular y gestor de los derechos de propiedad industrial e intelectual a los que se hace referencia en esta Guía, tendrá la iniciativa en las negociaciones con entidades privadas que pudieran estar interesadas en su explotación comercial. Las empresas a contactar podrán ser sugeridas por los propios inventores o autores pero, en cualquier caso, será la Unidad de Innovación quién gestione y lleve a cabo las negociaciones.

De existir una cotitularidad de una invención entre el IBSAL y otras entidades públicas o privadas, será la Unidad de Innovación quien negocie los porcentajes de titularidad y explotación de resultados, y firme los correspondientes convenios o contratos.

2.6. Reparto de los beneficios económicos derivados de la explotación de los resultados de I+D+i

Para el reparto de beneficios derivados de la explotación de los Resultados, la Comisión de Innovación se acogerá, con carácter general, a la distribución de beneficios dispuesta en el RD 55/2002 de 18 de enero sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación para los organismos públicos de investigación. Con carácter general, **si la titularidad de la invención y/u obra pertenece al IBSAL**, los ingresos de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 1/3 para el IBSAL.
- 1/3 para el Inventor o Inventores. Con carácter general, se hará un reparto prorrateado entre ellos, salvo que se haya presentado al IBSAL un acuerdo por escrito y firmado por todos ellos en el que se especifique el reparto acordado.
- 1/3 a definir en cada caso por la Comisión de Innovación (que con carácter general se repartiría en un 50% para el Grupo de Investigación o servicio al que pertenezcan los inventores y 50% para el Instituto).

En el caso de que la Comisión de Innovación **no esté interesada en la protección de los Resultados** desarrollados dentro de la actividad laboral del inventor/es, y el IBSAL decida ceder los derechos de propiedad al inventor/es, el Instituto tendrá derecho a:

- Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso con fines docentes, de investigación o asistenciales, de los títulos de que se trate.
- La siguiente distribución de ingresos:
 - 20 % para el IBSAL.
 - 80% Inventor/es

2.7. Registro

En la Unidad de Innovación del IBSAL se llevará un registro de todas las solicitudes y depósitos de títulos de propiedad industrial e intelectual efectuados.

3. ENTORNO NORMATIVO

- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
- Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación.
- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- Recomendaciones para la protección de resultados de investigación y registro de títulos de propiedad industrial e intelectual por parte del IBSAL (Cod.)
- Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores.
- Reglamento (UE) Nº 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020).
- Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria.
- Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

Bibliografía

- Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.
- Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León. RIS3 de Castilla y León 2014-2020.
- Guía de Buena Práctica en la Investigación en Ciencias de la Salud. Institut Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social.

- Código de buenas prácticas científicas, IMIM (Instituto Municipal de Investigación Médica, adscrito a la Universitat Pompeu Fabra).
- UK Medical Research Council “Good Research Practice”.
- Office of Research Integrity, U.S. Department of Health & Human Services.
- Guidelines for Investigators in Scientific Research; University of Medicine & Dentistry of New Jersey.
- Guideline for agreements at the initiation of research projects”, en The Danish Committee on Scientific Dishonesty Guidelines for Good Scientific Practice.
- Good Scientific Practice; Biotechnology and Biological Sciences Research Council.
- Code of Good Scientific Practice. Illinois Institute of Technology.

4. ANEXOS

- Formulario Breve Comunicación idea (G3 101 1)
- Formulario Completo Comunicación Idea (G3 101 2)
- Plan de Innovación del IBSAL. (Cód. V1-2018)
- Plan Estratégico de Investigación 2017-2021 del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL).
- Procedimiento de transferencia de resultados (Doc. 14.00)
- Modelo de Acuerdo de Confidencialidad (Doc.)
- Modelo de licencia (Doc.....)
- Modelo de Contratación de Servicios (Doc.....)
- Modelo de Contrato de Prestación de Servicios (Doc.....)