

Protocolo de actuación de protección de resultados de investigación

A actividade investigadora da Universidade da Coruña (en diante UDC) xera coñecementos e resultados susceptibles de ser protexidos con vistas tanto á súa óptima difusión na sociedade como á súa posible explotación comercial. Deste modo, a protección da propiedade industrial e intelectual é un pilar fundamental nas actividades de transferencia que debe desenvolver a universidade.

O marco xurídico nesta materia cambiou recentemente coa nova Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes, entre cuxas modificacións salientan a desaparición da exención de taxas para as universidades públicas, a obrigatoriedade do exame previo substantivo en todas as solicitudes de patente e o deber de comunicación de invencións á entidade pública a cuxo servizo se ache o investigador autor delas.

A UDC considera necesario o establecemento dun protocolo de actuación que facilite a implantación dunha política uniforme e que permita unha xestión e un control axeitados dos dereitos de propiedade industrial e intelectual da investigación que se efectúa no seu seo, de acordo coas directrices aprobadas no regulamento específico da nosa universidade para este fin.

De acordo co Regulamento de propiedade industrial e propiedade intelectual da UDC, aprobado polo Consello Social do 18 de xullo de 2012, correspondelle á Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (en diante OTRI) a xestión da protección dos coñecementos e resultados xerados na UDC ou no seu nome e, por tanto, a execución e desenvolvemento deste protocolo.

1. Comunicación de resultados á OTRI

- a. De acordo co artigo 21 da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes, as invencións realizadas polo persoal investigador das universidades públicas “pertencerán ás entidades cuxos investigadores as obtivesen no exercicio das funcións que lles son propias, calquera que sexa a natureza da relación xurídica pola cal estean vinculados a elas”.

- b. Así mesmo, os investigadores terán o deber de lle notificar á UDC aqueles resultados da súa investigación susceptibles de ser protexidos, antes de publicar ou difundir calquera información, co fin de evitar a perda de novidade.
- c. A notificación dos investigadores da UDC estará dirixida á OTRI e terá que efectuarse por correo electrónico ao enderezo otri.proteccion@udc.es a través do documento de *Comunicación de Resultados de Investigación (CRI)* da OTRI.
- d. O devandito documento achegarase escaneado e debidamente asinado por todos os autores implicados, e acompañado da documentación complementaria que sexa requirida pola OTRI. O documento orixinal asinado deberá igualmente serlle remitido á OTRI.

O documento recollerá información básica relacionada cos aspectos formais e técnicos da tecnoloxía (identificación de autores, orixe da tecnoloxía, estado da técnica, breve descrición, grao de desenvolvemento, perspectiva comercial etc.).

Os inventores designarán un representante (en diante interlocutor), que será o responsable de interactuar coa OTRI durante todo o proceso de protección da tecnoloxía.

- e. A OTRI confirmaralle ao interlocutor a recepción da notificación, mediante correo electrónico.
- f. Todo o proceso se levará a cabo coa máxima confidencialidade, co fin de que non se perda o carácter secreto da invención.

2. Deber de comunicación por parte da OTRI

De acordo co artigo 21 da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes, a OTRI comunicaralle por escrito ao interlocutor a decisión adoptada pola UDC en canto aos seus dereitos sobre a invención, coa maior brevidade posible e sempre dentro do prazo máximo establecido na citada lei. Esta decisión poderá ser:

- a. Solicitar a patente (ou outra modalidade de protección).
- b. Considerala segredo industria e reservarse o dereito de utilización sobre ela en exclusiva.

- c. Ceder a titularidade da devandita invención ao autor/autores e reservarse unha licenza non exclusiva, intransferible e gratuíta de explotación ou unha participación nos beneficios, segundo o establecido no Regulamento de propiedade industrial e propiedade intelectual da Universidade da Coruña.

En caso de optar pola protección, a OTRI comunicará o procedemento de actuación, de acordo co disposto neste protocolo.

3. Procedemento de solicitude

- a. A OTRI será a encargada de asesorar os investigadores en todo o proceso de solicitude e a responsable de xestionar e presentar todas as solicitudes en nome da UDC.
- b. Establécense dúas vías para proceder á solicitude da protección dos resultados de investigación:
 - I. Procedemento xeral
 - II. Procedemento simplificado. Este tipo de procedemento só se aplicará naqueles casos en que así o soliciten os inventores e sempre que se acepten e cumpran as condicións establecidas para este fin no apartado correspondente deste protocolo.

I. Procedemento xeral

A. Solicitude

- a. Atendendo ás características específicas de cada resultado, a OTRI asignará unha ou varias persoas do seu equipo para o estudo, protección e adecuada valoración do resultado. Estas persoas serán as responsables de analizar a situación e determinar a modalidade de protección máis acaída en cada caso, e prestarán toda a axuda necesaria, tanto en asesoramento como en elaboración e xestión.
- b. Co fin de intercambiar e contrastar a información pertinente, poderán establecerse todas as reunións que se consideren necesarias co interlocutor e/ou membros do grupo de investigación implicados no resultado.

- c. O intercambio de información será necesario para avaliar tanto os aspectos formais como técnicos do resultado, co obxecto de estudar e establecer a mellor estratexia de protección (modalidade máis adecuada, establecemento de acordos de confidencialidade, acordos de cotitularidade etc.) e realizar os trámites precisos para a súa xestión ante os organismos pertinentes (Oficina Española de Patentes e Marcas, Oficina Europea de Patentes, Rexistro da Propiedade Intelectual etc.), segundo o caso.
- d. Correspóndelles aos inventores a redacción da solicitude e a preparación da documentación necesaria.
- e. O financiamento dos gastos relacionados coa protección de resultados de investigación realizarase de acordo coas pautas establecidas no apartado C deste protocolo.
- f. De considerarse necesario e cando as características da protección así o aconsellen, poderase contar con servizos profesionais externos que presten apoio na supervisión da solicitude.

B. Extensión da patente

- a. Tendo en conta que se dispón dun prazo de 12 meses desde a data de depósito inicial da solicitude para a protección da patente noutros países, respectando a data de prioridade da patente nacional, deberá tomarse unha decisión sobre a conveniencia da súa extensión ao estranxeiro.
- b. A decisión sobre a conveniencia da extensión da protección da patente deberá tomarse no prazo de 10 meses desde a data de prioridade. Tal decisión será tomada conxuntamente polos investigadores implicados no resultado e a OTRI, con base na relevancia da tecnoloxía e o interese comercial desta. Terase especialmente en conta a existencia de interese demostrable e a implicación na protección por parte dun ente público ou privado.
- c. Ao igual que no procedemento de solicitude, o financiamento realizarase de acordo co establecido no apartado C deste protocolo.

C. Gastos relacionados coa protección

- a. Como norma xeral, todos os gastos relacionados coa protección de resultados de investigación (taxas de solicitude, seguimento, mantemento, asesoramento externo etc.) serán asumidos por medio dos recursos do grupo de investigación a que pertencen os autores da invención, unidade ou investigador individual.
- b. Naqueles casos en que se optase polo procedemento xeral de solicitude, a OTRI poderá asumir os gastos referidos ás taxas de solicitude, sempre que a tecnoloxía cumpra cos requisitos de patentabilidade e sempre que exista dispoñibilidade orzamentaria para este fin.
- c. En determinados casos, e dada a especial relevancia da invención, a OTRI poderá ademais cofinanciar o resto de gastos relacionados coa protección, na porcentaxe que se acorde en cada momento.
- d. Os criterios empregados para establecer a especial relevancia da invención serán os seguintes:
 - i. Potencial comercial da tecnoloxía
 - ii. Interese empresarial (manifestación de interese por parte dunha empresa ou institución)
 - iii. Participación doutros socios tecnolóxicos
 - iv. Compromiso dos inventores na comercialización da tecnoloxía
 - v. Orixe da invención e potencial tecnolóxico
 - vi. Información previa, subministrada polo grupo, relacionada coa viabilidade da invención e co seu interese tecnolóxico (buscas, informes tecnolóxicos etc.)
 - vii. Outros factores que poidan incidir favorablemente no medio ou longo prazo na estratexia que estableza a UDC
- e. En calquera caso, a aplicación dos criterios anteriores será en función da dispoñibilidade orzamentaria para este fin.

II. Procedemento simplificado

- a. Establécese a posibilidade de presentar a solicitude de protección mediante un procedemento simplificado.
- b. De se optar polo procedemento simplificado, correspóndelles aos inventores a redacción da solicitude e a preparación da documentación necesaria, malia que se poderá proceder á solicitude da patente (sempre a través da OTRI) sen realizar ningún tipo de análise ou avaliación dos resultados.
- c. Neste procedemento, todos os gastos relacionados coa protección de resultados (taxas de solicitude, seguimento, mantemento, asesoramento externo etc.) serán asumidos por medio dos recursos do grupo de investigación a que pertenza/n o/s autor/es da invención, unidade ou investigador individual, polo que a OTRI non participará no financiamento.
- d. O procedemento simplificado só se aplicará naqueles casos en que así o soliciten os inventores e sempre que se acepten e cumpran as condicións establecidas para este fin neste apartado.
- e. A elección deste procedemento simplificado deberá ser notificada por escrito á OTRI por parte dos inventores no momento da comunicación inicial.
- f. Establécese a posibilidade de solicitar inicialmente o procedemento simplificado e posteriormente asumir o procedemento xeral, que comporta, por tanto, a análise e valoración do resultado de investigación.

4. Seguimento e rexistro de todas as solicitudes (por ambos os procedementos)

- a. A OTRI informará o interlocutor sobre a evolución do expediente de solicitude desde o seu depósito até a súa concesión. Notificará puntualmente calquera incidencia e atenderá os comunicados e requirimentos das oficinas de patente pertinentes en tempo e forma, solicitando a colaboración necesaria por parte dos investigadores cando sexa preciso.
- b. Así mesmo, a OTRI fará seguimento de cada expediente e levará rexistro de todas as solicitudes depositadas.

5. Aspectos complementarios de interese

- a. Independentemente do procedemento de solicitude seleccionado, os investigadores poderán optar ás axudas que a UDC establece anualmente para o financiamento dos gastos derivados da xestión de protección dos seus resultados.
- b. Os dereitos económicos para os autores e inventores xurdidos dos beneficios que obtivese a UDC, procedentes da explotación ou cesión de resultados, serán distribuídos de acordo co Regulamento de propiedade industrial e propiedade intelectual da UDC, independentemente do procedemento de solicitude seleccionado.