



Institut de Recerca en Energia de Catalunya
Catalonia Institute for Energy Research

Procedimiento de propiedad intelectual e industrial



Barcelona, 29 de enero de 2013

PROCEDIMIENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Título	Versión	Fecha	Elaborado Cargo y firma	Revisado Cargo y firma	Aprobado Cargo y firma
Descripción del Proceso de propiedad intelectual e industrial	1	29/01/2013	 Encarna Banas Directora Transferencia Tecnológica	 Antoni Martínez Director General	 Antoni Martínez Director General
Desarrollo – Diagrama de flujo - Proceso de compras y contratación	1	29/01/2013	 Encarna Banas Directora Transferencia Tecnológica	 Antoni Martínez Director General	 Antoni Martínez Director General

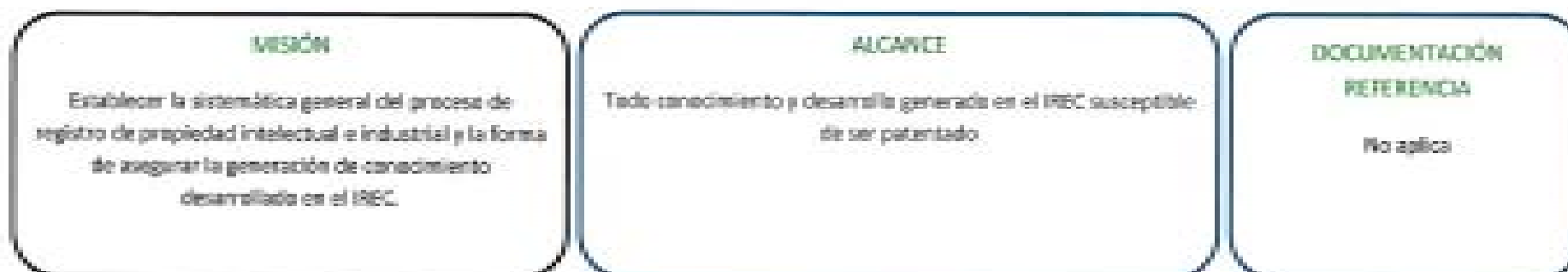
Adjuntos:

- Anexo 1: Procedimiento IPR20130415
- Anexo 2: Patentes IREC 092013

Control de cambios:

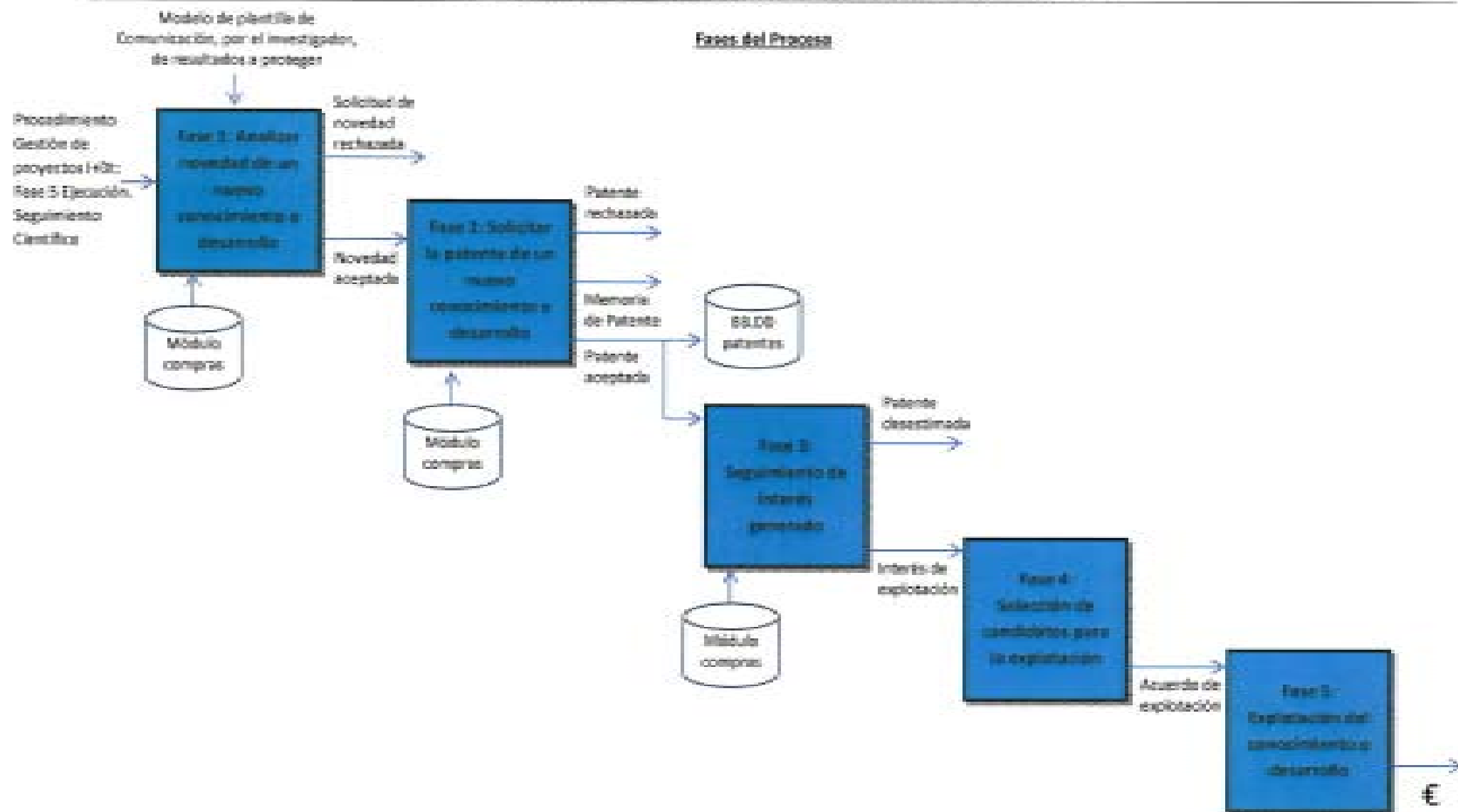
Fecha	Documento	Versión	Descripción de los cambios

Descripción del Proceso de propiedad intelectual y industrial:

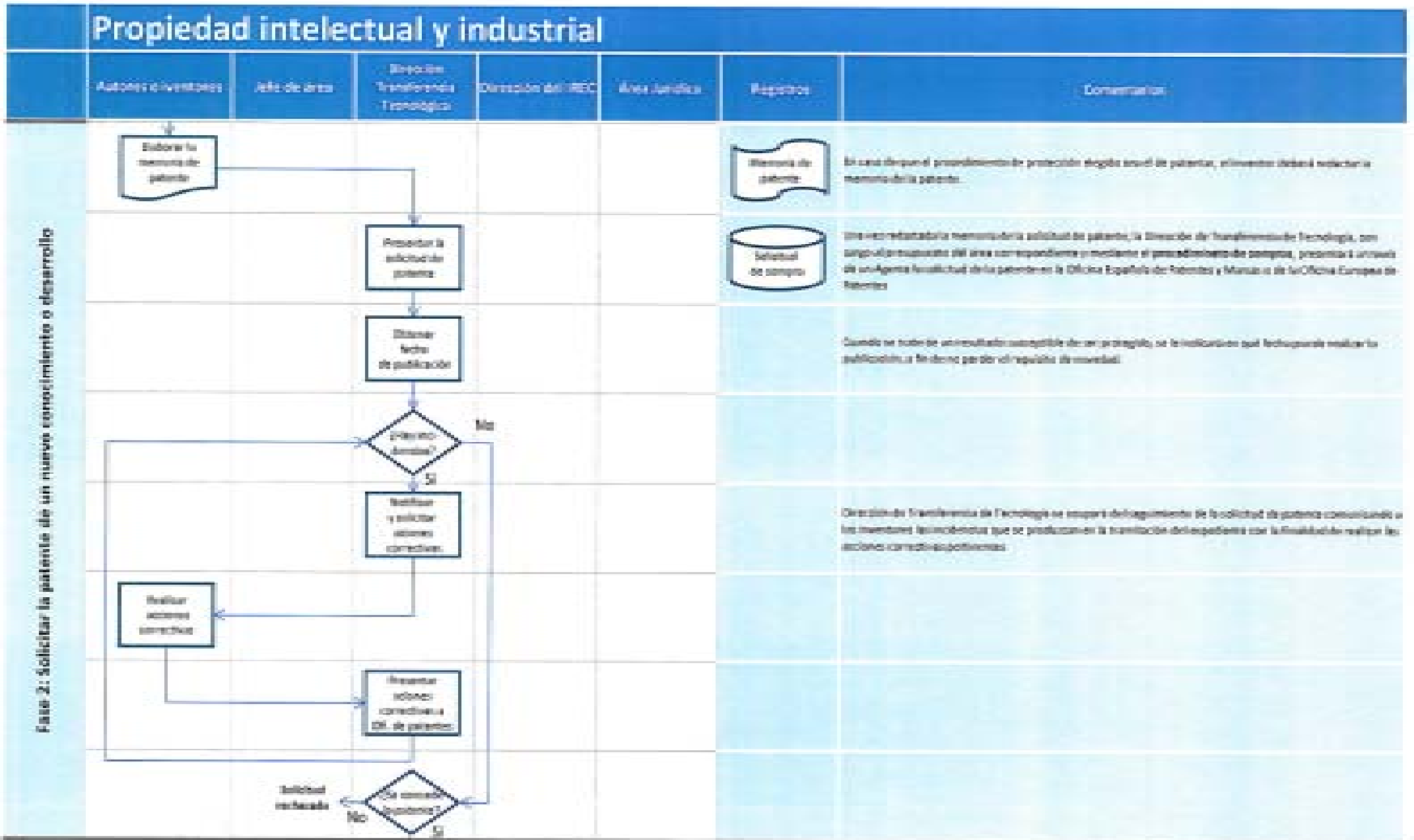


Indicadores de seguimiento

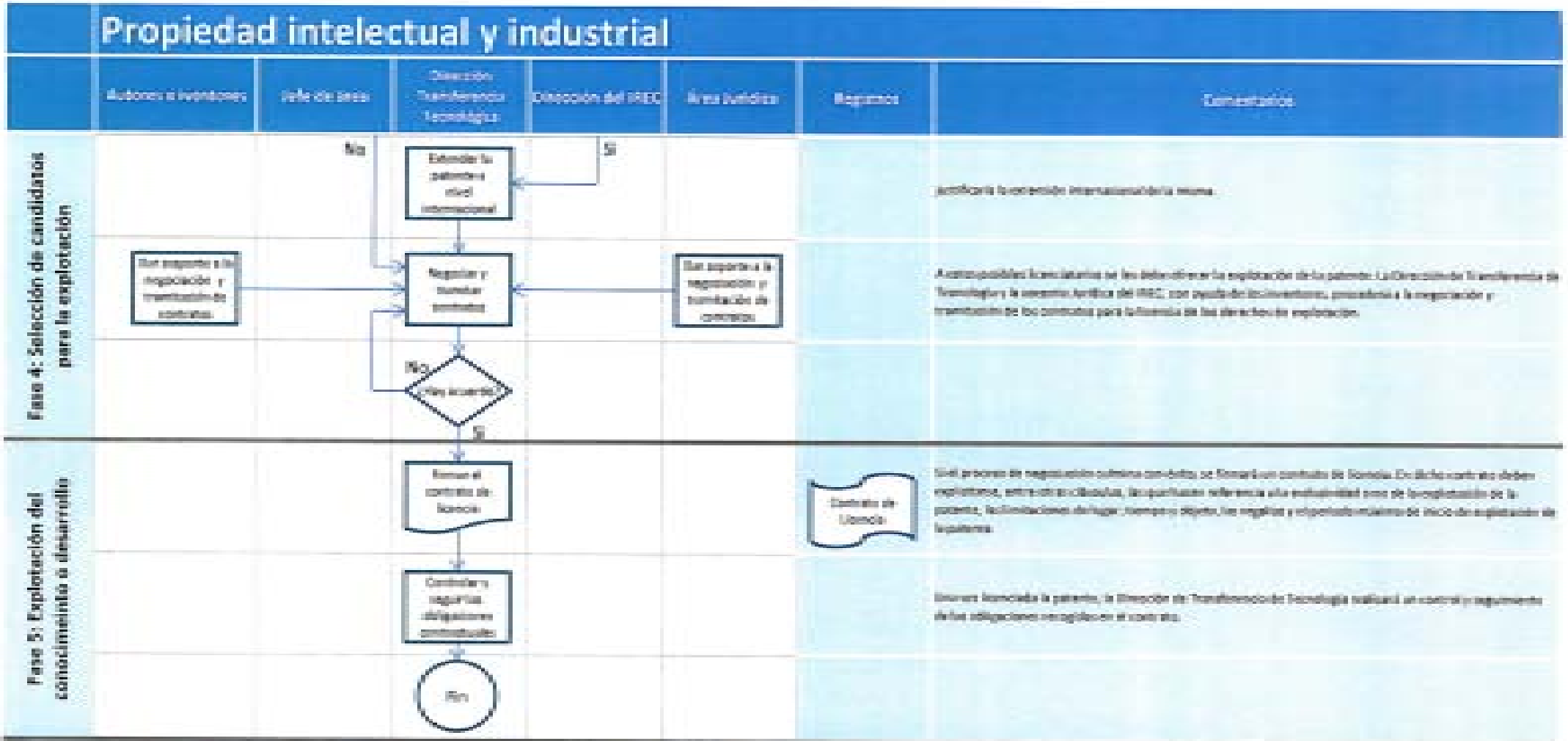
Indicador	Formula	Unidad	Responsable	Frecuencia de seguimiento
Acciones de transferencias de tecnología	Suma de patentes, contratos, licitaciones	Nº	Transferencia tecnológica	Semestral
Ingresos	Ingresos generados a partir de las acciones de transferencia tecnológica	€	Transferencia tecnológica	Semestral



Propiedad intelectual y industrial								
	Áreas o instancias	Señal de área	Dirección Transferencia Tecnológica	Dirección del IREC	Asesoría	Registros	Comentarios	
Fase 1: Analizar novedad de un nuevo conocimiento o desarrollo	Procedimiento Escrito de procesos I+D+T Fase I Ejecución, Seguimiento/Control						Sistema conductor de las actividades de los investigadores del IREC en general resultados susceptibles de protección legal mediante patentes o como derecho de propiedad intelectual en relación con el desarrollo de propiedad intelectual industrial	
			Inicio					
			Redactar comunicación de resultados				Comunicación de resultados a program. Área I+D	Se redacta comunicación de resultados de ser patentable o de ser comunicada inmediatamente por los autores o promotores al jefe del área correspondiente, o en su defecto a la Dirección de Transferencia de Tecnología, según procedimientos vigentes en el Anexo 2: COMUNICACIÓN POR EL INVESTIGADOR, DE RESULTADOS A PROGRAM.
			Solicitar comprobación prioridad novedad					Al estar de la información facilitada por los autores o inventores, el área a la que pertenece el investigador, poniendo el caso correspondiente, mediante la suscripción de un informe profesional sobre el estado de la técnica en relación con la materia de que se trata, solicitar al Área de Transferencia de Tecnología que emita una comprobación prioridad novedad.
			Comprobar comprobación prioridad novedad				Solicitud de compra	Se solicita una oficina de patentes la realización de un comprobación de prioridad novedad para a la solicitud de patente. La comisión regira el procedimiento de compra.
			¿Es novedad?					
			No Solicitud rechazada					
			Si Ejecutar informe de prioridad novedad					Si el informe señala que el resultado es novedoso y tiene relevancia industrial para su explotación, la Dirección del IREC deberá decidir el procedimiento de protección más adecuado.
		Informe final					En caso que la oficina de patentes no es el procedimiento en secreto del resultado, el investigador responsable deberá emitir la oficio para mantener el estado de sus conocimientos.	



Propiedad intelectual e industrial							
	Auditoría e inventores	Señal de base	Dirección Transferencia Tecnológica	Dirección del IREC	Área Jurídica	Registros	
Fase 3: Seguimiento de interés generado	<pre> graph TD Start((Si)) --> Register[Registrar la patente en todos los países] Register --> Exploit{¿Hay interés explotación?} Exploit -- Si --> Maintain{¿Se mantiene la patente?} Exploit -- No --> Desest1[Patente desestimada] Maintain -- Si --> Desest1 Maintain -- No --> Desest1 Exploit -- Si --> Pay[Pagar tasas de registro de mantenimiento de patente] Pay --> Register </pre>						<p>Una vez concedida la patente, la Dirección de Transferencia de Tecnología Integral es la fuente de datos de patentes.</p> <p>La Dirección de Transferencia de Tecnología debe establecer y mantener una base de datos actualizada con los patentes propiedad del IREC que incluya solicitudes a terceros, y difundirlas mediante la Red del IREC. Esta base de datos será actualizada permanentemente, añadiendo los nuevos patentes que se registren y patentes las que pasen a dominio público.</p>
	<p>Desde la fecha de publicación de la patente española, los investigadores disponen de un periodo de unos meses para comunicarse a la Dirección de Transferencia de Tecnología e intentar cualquier acuerdo o empresa en la explotación de la patente.</p>						<p>La participación de los distintos investigadores implicados en los beneficios que se puedan derivar de la explotación de la posible patente, se regulará lo establecido en los procedimientos internos del IREC, que se adjuntan como Anexo 4.</p>
	<p>El pago de tasas registrales es procedimiento de compra:</p>						
Fase 4: Selección de candidatos para la explotación	<pre> graph TD Start[Comunicar los intereses de explotación de la patente] --> Identify[Identificar posibles licenciatarios/Spin-Off] Identify --> Interest{¿Interés comercial?} Interest -- Si --> Exit(()) Interest -- No --> Identify </pre>						<p>En el caso de la concesión de la patente, la Dirección de Transferencia de Tecnología, con la ayuda de los inventores, determinará el proceso de identificación de posibles licenciatarios.</p>



PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

1. OBJETO

El objeto del documento es definir la autoría y la titularidad de los derechos de propiedad industrial que se generan en el IREC, los pasos a seguir en caso de descubrimiento de invenciones, así como las obligaciones de confidencialidad del personal investigador del IREC.

2. DEFINICIONES

- **Conocimiento:** resultados, incluida la información, tanto si son protegibles como si no, derivados de la relación contractual entre las partes, así como los derechos de autor o los derechos correspondientes a estos resultados derivados de la solicitud o concesión de patentes, dibujos, modelos, obtenciones vegetales, certificados complementarios u otras formas de protección semejantes.
- **Conocimiento Previo o Background:** todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, la tecnología y los conocimientos técnicos que tengan las partes previamente a su relación.
- **Desarrollos:** los Conocimientos Técnicos, las invenciones, los descubrimientos, las creaciones que resulten de y que surjan durante la relación entre las partes.
- **Derechos de Acceso:** licencias y derechos de uso no exclusivos sobre los Conocimientos Adquiridos y Derechos Adquiridos o el Conocimiento Previo o Derechos Previos tal como se definen en este documento.
- **Derechos de Autor:** todos los derechos de autor y los derechos conexos incluidas las creaciones científicas originales (los proyectos, planos, modelos y diseños de trabajos de ingeniería y la ciencia, los programas informáticos, etc.) sobre los que cualquiera de las partes ahora o en futuro pueda tener derecho.
- **Derechos Adquiridos:** las patentes, dibujos industriales registrados, derechos de autor y otros derechos legales similares reconocidos por la ley, así como las solicitudes de estos derechos, que se deriven de la relación entre las Partes.
- **Derechos Previos:** las solicitudes de patentes, las patentes, dibujos industriales registrados, derechos de autor y otros derechos similares reconocidos por la ley, así como las solicitudes de estos derechos, que ya sean propiedad de una parte o que estén bajo su control y en campos idénticos a los del Proyecto o en campos afines a la fecha de inicio de la relación entre las Partes.
- **Difusión:** la divulgación de los conocimientos mediante cualquier forma adecuada distinta de la publicación derivada de las formalidades de protección de los conocimientos.
- **Entregables:** estudio, especificación, prototipo, plano, demostración, etc., siempre que sea materialmente verificable.
- **Explotación:** utilización directa o indirecta de los conocimientos en actividades de investigación o para la creación, el desarrollo y la comercialización de un producto o proceso, o bien para la creación y prestación de un servicio.
- **Fase o Hito de un proyecto:** Conjunto de actividades que finalizan en un entregable.
- **Información Confidencial:** Derechos de propiedad industrial e intelectual, Derechos de Autor, Desarrollos, Patentes, Resultados, planos, diseños, aplicaciones, así como métodos y procedimiento necesarios para el desarrollo del trabajo facilitada por las partes ya sea verbalmente, por escrito o mediante cualquier otro soporte. Desarrollos, Resultados, conclusiones e informes que se generan en virtud de la relación entre las partes. En ningún caso, estos Desarrollos, Resultados, conclusiones o informes podrán ser utilizados por las partes sin el consentimiento previo y por escrito del IREC.

- **Patentes:** todas las solicitudes de patentes o modelos de utilidad que puedan ser presentados en cualquier parte del mundo por el IREC así como todas las patentes que puedan ser concedidas de acuerdo con cualquiera de las anteriores solicitudes de patentes o modelos de utilidad y todas las ampliaciones y renovaciones de las mismas.
- **Propiedad Industrial e Intelectual:** todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, incluidos los secretos industriales y comerciales, los Conocimientos técnicos, los Derechos de Autor, marcas registradas, patentes, modelos de utilidad, los diseños industriales, derecho sobre Know-how, la topografía de semiconductores, los certificados de nueva variedad de planta, tal como sean definidos por cada ley aplicable, relativos a los Servicios y los resultados, excluyendo los Derechos Previos, pero incluyendo las mejoras y las aplicaciones en todo el mundo.
- **Proyecto:** conjunto de trabajos realizados por las partes a partir del inicio de su relación contractual.
- **Resultados:** toda la documentación, información, invención o patente generada por cualquier parte, o por un tercero que trabaje para él, en la ejecución de los Proyectos.

3. CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD CON PERSONAL INVESTIGADOR

Cualquier persona que mantenga una relación contractual laboral, mercantil o de cualquier otra naturaleza, con el IREC, que le suponga tener acceso a información confidencial, o generar un conocimiento susceptible de ser protegido, deberá firmar un documento de confidencialidad donde se comprometa a no utilizar o divulgar dicha información o conocimiento adquirido sin el consentimiento explícito de la Dirección de IREC. El documento de confidencialidad es el que se adjunta en el Anexo 1.

4. PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO A LA HORA DE DESARROLLAR UN PROYECTO

Con anterioridad a la presentación de una propuesta de proyecto a una empresa o a un organismo, ya sea competitiva, industrial o una subcontratación, en la que se vaya a utilizar información que pueda considerarse valiosa para el Instituto (bien sea científica, técnica, económica o de mercado), será necesario firmar un acuerdo de confidencialidad entre IREC y dicho tercero, de acuerdo con el modelo que se adjunta en el Anexo 2.

Durante la fase de planteamiento del proyecto a alguna empresa, organismo o entidad, cualquier documento de propuesta deberá incorporar un apartado en el que se defina qué conocimiento previo propiedad del IREC se pone a disposición del proyecto ("Background incluido") y qué conocimiento queda explícitamente excluido ("Background excluido") para la ejecución del proyecto. Asimismo, el documento deberá incorporar un apartado que regule las condiciones de propiedad, protección y explotación de cualquier conocimiento susceptible de ser protegido que surja como consecuencia del proyecto. En el caso que durante el proyecto se deba utilizar algún tipo de conocimiento no público y que no sea 100% propiedad del IREC, será necesario haber obtenido previamente la autorización del propietario de dicho conocimiento para su utilización.

Durante toda la ejecución del proyecto se deberá mantener la máxima confidencialidad de los resultados de los trabajos de investigación obtenidos durante el proyecto. Se evitará cualquier forma de divulgación tanto escrita como oral en los contactos con terceros. En estos contactos previos con terceros se deberá utilizar la fórmula de acuerdos de confidencialidad, antes de transmitir cualquier información relativa a los resultados de I+D. Todos los resultados de los proyectos de I+D que hayan sido divulgados en publicaciones u oralmente, no podrán ser protegidos bajo patente, por lo que supondrán un perjuicio para el IREC que hay que evitar.

5. PROTECCIÓN LEGAL DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE LAS INVESTIGACIONES DE IREC

Si como consecuencia de las actividades de los investigadores del IREC se generan resultados susceptibles de protección legal mediante patente o como derecho de propiedad intelectual, estos resultados deberán ser comunicados inmediatamente por los autores o inventores al jefe del área correspondiente, o en su defecto a la Dirección de Transferencia de Tecnología, según el documento recogido en el Anexo 3: *COMUNICACIÓN, POR EL INVESTIGADOR, DE RESULTADOS A PROTEGER*.

A partir de la información facilitada por los autores o inventores, el área a la que pertenece el investigador, asumiendo el coste correspondiente, solicitará al área de Transferencia de Tecnología que contrate una comprobación previa de novedad, se mediante la realización de un informe preliminar sobre el estado de la técnica en relación con la materia de que se trata.

Si el informe concluye que el resultado es novedoso y tiene interés industrial para su explotación, la dirección del IREC deberá decidir el procedimiento de protección más adecuado. En caso que la única vía de protección sea el mantenimiento en secreto del resultado, el investigador responsable deberá evitar la difusión para mantener el valor de este conocimiento. Cuando se trate de un resultado susceptible de ser protegido, se le indicará en qué fecha puede realizar la publicación, a fin de no perder el requisito de novedad.

En caso de que el procedimiento de protección elegido sea el de patentar, el inventor deberá redactar la memoria de la patente.

Una vez redactada la memoria de la solicitud de patente, la Dirección de Transferencia de Tecnología, con cargo al presupuesto del área correspondiente, presentará a través de un Agente la solicitud de la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas o de la Oficina Europea de Patentes, y se ocupará de su seguimiento comunicando a los inventores las incidencias que se produzcan en la tramitación del expediente.

Una vez concedida la patente, la Dirección de Transferencia de Tecnología la integrará en la base de datos de patentes.

Desde la fecha de solicitud de la patente española, los investigadores dispondrán de un periodo de once meses para comunicar a la Dirección de Transferencia de Tecnología el interés de cualquier organismo o empresa en la explotación de la patente, que justificaría la extensión internacional de la misma.

La participación, de los distintos investigadores implicados en los beneficios que se pueden derivar de la explotación de la posible patente, se regirá por lo establecido en los procedimientos internos del IREC, que se adjuntan como Anexo 4.

En el caso de la concesión de la patente, la Dirección de Transferencia de Tecnología, con la ayuda de los inventores, deberá iniciar el proceso de identificación de posibles licenciatarios. A estos posibles licenciatarios se les debe ofrecer la explotación de la patente. La Dirección de Transferencia de Tecnología y la asesoría jurídica del IREC, con ayuda de los inventores, procederá a la negociación y tramitación de los contratos para la licencia de los derechos de explotación.

Si el proceso de negociación culmina con éxito, se firmará un contrato de licencia. En dicho contrato deben explotarse, entre otras cláusulas, las que hacen referencia a la exclusividad o no de la explotación de la patente, las limitaciones de lugar, tiempo y objeto, las regalías y el periodo máximo de inicio de explotación de la patente.

Una vez licenciada la patente, la Dirección de Transferencia de Tecnología realizará un control y seguimiento de las obligaciones recogidas en el contrato.

La Dirección de Transferencia de Tecnología debe establecer y mantener una base de datos actualizada con las patentes propiedad del IREC que no han sido cedidas a terceros, y difundirla a través de la Web

del IREC. Esta base de datos será actualizada permanentemente, añadiendo las nuevas patentes que se registren y anotando las que pasen a dominio público.

La Dirección de Transferencia de Tecnología, en la medida de sus posibilidades, difundirá las patentes del IREC al objeto de explotarlas y negociará y realizará las gestiones oportunas para completar con éxito el ciclo de transferencia de tecnología.

IREC. Dirección General

10 de abril de 2013

Anexo 1

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

En Sant Adrià de Besòs, a [●]

[●] con domicilio en [●] y NIF [●], en su condición de [●] (en adelante "el Receptor").

MANIFIESTA

I.- Que colabora con la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) con domicilio en Jardins de las donas de naghè nº 1, 08530 Sant Adrià de Besòs i CIF G64946387, en su condición de [●], que como tal participa directa o indirectamente en los trabajos de investigación que IREC está llevando a cabo en el ámbito propio de sus objetivos, y que por tanto puede tener acceso a información confidencial perteneciente a IREC, entendiéndose como tal cualquier documentación, resúmenes o información, en cualquier formato o soporte, sea de carácter científico, técnico, económico, o de cualquier otra naturaleza, esté o no marcada como confidencial (en adelante "Información Confidencial").

II.- Que, de acuerdo con los antecedentes que preceden el Receptor reconociendo que puede tener acceso de manera directa o indirecta a la Información Confidencial asume las siguientes

OBLIGACIONES

1.- El Receptor se compromete a mantener la Información Confidencial en confidencialidad, a no entregarla a terceros, ni divulgarla, por cualquier medio que sea, y a utilizarla única y exclusivamente en el marco de las tareas que le sean encomendadas.

2.- Todas las notas, análisis, cálculos, estudios y cualquier otro documento o material preparados por el Receptor que contengan o de cualquier otra forma reflejen la Información Confidencial, serán considerados como Información Confidencial, y por tanto estarán cubiertos por este compromiso de confidencialidad. Estos documentos serán propiedad exclusiva de IREC, sin que la firma de este documento o el acceso a la Información Confidencial pueda implicar una cesión directa o indirecta de la propiedad de los mismos, o de cualquier otro título sobre los mismos, a favor del Receptor.

3.- Las obligaciones de confidencialidad previstas en los apartados anteriores no se aplicarán a la información que el Receptor pueda demostrar que:

(i) es de dominio público o se ha convertido en información de dominio público por algún motivo distinto a un incumplimiento por parte del Receptor de sus obligaciones dimanantes de este compromiso de confidencialidad;

(ii) con posterioridad a la firma de este compromiso, es entregada al Receptor por un tercero que no está sujeto a obligaciones de confidencialidad.

4.- Las obligaciones previstas en este compromiso se mantendrán en vigor durante un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la firma de este documento.

5.- El Receptor indemnizará a IREC por cualquier perjuicio, daño o pérdida que ésta pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento por parte del Receptor de las obligaciones asumidas en virtud de este documento.

Y en prueba de su conformidad firmo este documento por duplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento de este documento.

Firmado:

Anexo 2

MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Sant Adrià de Besòs, el ... de ... de 2012.

REUNIDOS

Por un lado, FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA, Fundación catalana constituida en virtud del Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya (GCV/83/2008), 8 de abril de 2008 de constitución de la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya y de aprobación de sus Estatutos, debidamente inscrita en el Registro de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, con el número 2537, con domicilio en Jardins de les Dones de Negre nº1, 2 planta de 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y CIF G-64946387, (en adelante "IREC").

Está representada por D. Antoni Martínez García, con DNI 46312499-8, que actúa en su condición de Director de la misma y está especialmente facultado para ese otorgamiento en virtud de la escritura de poder autorizada por el Notario de Barcelona, D. Jesús Benavides Lima, de 13 de marzo de 2012, con número 155 de su protocolo.

Y por otro,

[●] con domicilio en [●] y CIF [●], (en adelante "el Receptor").

Está representada por [●], con DNI [●], que actúa en su condición de [●] de la misma y está especialmente facultado para ese otorgamiento en virtud de la escritura de poder autorizada por el Notario de [●], D. [●], de [●], con número [●] de su protocolo.

Las partes que intervienen (en adelante "las Partes") se reconocen recíprocamente la capacidad con la que intervienen para otorgar en presente acuerdo de confidencialidad (en adelante el "Acuerdo") y de mutuo acuerdo.

EXPONEN

- I.- Que IREC es una fundación que tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la energía y de su producción, transformación, transporte, distribución y uso, con especial atención a las tecnologías que permitan la transición del actual modelo energético a un modelo energético más sostenible, principalmente en lo que se refiere a tecnologías de ahorro y eficiencia energética, tecnologías de producción y utilización limpia de energía y energías renovables.
- II.- Que IREC y el Receptor tienen la intención de cooperar en el marco de [●] (en adelante el "Proyecto") y que para llevar a cabo esta colaboración entre las Partes, el Receptor necesita tener acceso a cierta información confidencial propiedad de IREC.
- III.- Que, de acuerdo con los antecedentes que preceden IREC acepta poner a disposición del Receptor cierta información confidencial (como se definirá a continuación), de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

- 1.- IREC pondrá a disposición del Receptor información confidencial y secreta relativa al Proyecto, entendiéndose como tal cualquier documentación, reseña o información, en cualquier formato o soporte, sea de carácter científico, técnico, económico, o de cualquier otra naturaleza comunicada por escrito o verbalmente al Receptor o cualquiera de sus directivos o empleados (en adelante "la Información"). IREC procurará que toda la información esté marcada como "confidencial", pero no garantiza que ello sea posible en todos los casos, por lo que las obligaciones de confidencialidad previstas en este Acuerdo se aplicarán a toda la información comunicada por IREC al Receptor, incluso la que no esté marcada como confidencial. Todas las notas, análisis, cálculos, estudios y cualquier otro documento o material preparados por el Receptor, y/o sus empleados y/o directivos, que contengan o de cualquier otra forma reflejen la información, serán considerados como información, y por tanto estarán cubiertos por este Acuerdo. La información también incluye los términos y condiciones contemplados en este Acuerdo.
- 2.- El Receptor se compromete a mantener la información en confidencialidad, a no divulgarla a terceros, por cualquier medio que sea, y a utilizarla única y exclusivamente para su evaluación en el marco del Proyecto.
- 3.- El Receptor únicamente pondrá la información a disposición de sus empleados y/o directivos, que tengan necesidad de evaluarla en el marco del Proyecto, y con la condición de que dichos empleados y/o directivos sean advertidos del carácter confidencial de la información, y estén sujetos, de forma oral o por escrito, a obligaciones de confidencialidad equiparables a las que se contemplan en este Acuerdo. El Receptor garantiza el pleno cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por parte de sus empleados y/o directivos.
- 4.- Las obligaciones de confidencialidad previstas en las cláusulas anteriores no se aplicarán a la información que el Receptor pueda demostrar que:
 - (i) es de dominio público o se ha convertido en información de dominio público por algún motivo distinto a un incumplimiento por parte del Receptor de sus obligaciones dimanantes de este Acuerdo;
 - (ii) ya estaba en disposición del Receptor con anterioridad a la firma de este Acuerdo y no fue entregada al Receptor por IREC, o cualquiera de sus directivos, empleados o representantes;
 - (iii) con posterioridad a la firma de este Acuerdo, es entregada al Receptor por un tercero que no está sujeto a obligaciones de confidencialidad.
- 5.- En caso de que el Receptor fuera requerido por una autoridad judicial o administrativa a entregar la información, el Receptor informará de ello con carácter inmediato a IREC, con el fin de que IREC pueda adoptar las medidas que considere oportunas. El Receptor únicamente entregará la información que se le requiera y advertirá a las autoridades que corresponda del carácter confidencial de la información.
- 6.- Cualquier descubrimiento o invento (sea patentable o no) que resulte de los estudios o evaluación hechos por el Receptor de la información, pertenecerá de manera exclusiva a IREC. En el plazo máximo de treinta (30) días naturales desde que ocurra el descubrimiento o invención, el Receptor lo notificará a IREC y se abstendrá de explotar tal descubrimiento o invención por su propia cuenta.
- 7.- Una vez finalizada la evaluación que el Receptor tenga que hacer de la información en el marco del Proyecto, o en caso de que el Receptor deje de estar interesado en continuar con el Proyecto, el Receptor devolverá toda la información a IREC, sin quedarse copia alguna de la misma, junto con una declaración escrita firmada por un representante suficientemente autorizado del Receptor confirmando que el Receptor no se ha quedado copia alguna, total o parcial, de la información.

- Además, IREC podrá requerir en cualquier momento, y sin causa justificada, que el Receptor le devuelva la información, en las condiciones contempladas en esta cláusula 7.
- 8.- La información será en todo momento propiedad exclusiva de IREC. Nada de lo previsto en este Acuerdo puede ser interpretado como una licencia a favor del Receptor a explotar la información o como cualquier otro derecho, de cualquier naturaleza que sea, a favor del Receptor en relación a la información, salvo el derecho de evaluarla. Este Acuerdo tampoco implica el compromiso o promesa por cualquier de las Partes de entrar en un futuro acuerdo o contrato en relación a la información o el Proyecto.
 - 9.- Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha indicada en su encabezamiento y permanecerá en vigor durante un periodo de diez (10) años.
 - 10.- Este Contrato se rige por las leyes de España. Las Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que les pudiera corresponder para resolver cualquier discrepancia que surgiera entre ellas en relación a la interpretación y/o ejecución de este Acuerdo y que no pudiera ser resuelta de forma amistosa entre ellas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han suscrito este Acuerdo por duplicado, en la fecha indicada, por sus representantes debidamente autorizados.

IREC

[•]

Sr. Antoni Martínez
Director

[•]

Anexo 3

COMUNICACIÓN, POR EL INVESTIGADOR, DE RESULTADOS A PROTEGER

Inventores (por orden):			
Nombre, apellidos y DNI:	Departamento: E-mail:	Relación contractual con IREC :	Porcentaje de participación*

[*] Porcentaje de participación de cada inventor en la obtención de la invención. De no especificarse, se entenderá que es a partes iguales para todos los inventores.

Título de la invención:

Documentos a presentar:

Breve resumen de la invención con las características técnicas esenciales (máximo 1-2 páginas). Adjuntar dibujos explicativos de la solución del problema, ventajas comparadas con los productos o procedimientos ya existentes, así como áreas de aplicación.

- o Documento de búsqueda de antecedentes en bases de datos bibliográficas, realizada por el investigador (<http://www.oepm.es>).

Antecedentes:

- o ¿Cómo se ha llegado al resultado (por un proyecto/contrato con terceros, proyecto interno)? ¿Cuál (nombre y referencia)?
- o ¿Ha sido publicado o comunicado oralmente, objeto de tesis doctoral, trabajo de fin de carrera, póster en foros o ferias, difusión en internet/ libros...?
- o Indicar fecha y lugar de la publicación/comunicación.
- o Si no se ha publicado todavía, ¿ha sido enviado el artículo a alguna revista? ¿se tiene intención de publicar/presentar próximamente? Indicar fecha estimada de comunicación en ambos casos.

Ventajas y Mercado Potencial:

- o Beneficios empresariales que podrían derivarse de las ventajas que produce la nueva invención.
- o Sectores en que puede transferirse y usarse la invención.
- o Cómo es la cadena de valor en la que se insertaría la invención.
- o Empresas que están interesadas o pueden estarlo en la comercialización de la tecnología.
- o Volumen de mercado anual estimado (nacional, otros territorios). Precios de referencia.
- o Condiciones para dar lugar a una empresa.:

Palabras Clave relevantes para la búsqueda en base de datos de patentes:	
Español:	Inglés:

Otros comentarios:

Firmado:

Fecha:

Los aquí firmantes declaran ser los únicos inventores de los resultados a proteger y eximen a IREC de cualquier responsabilidad frente a terceros que pudieran llegar a reclamar su parte en la autoría de la invención.

Anexo 4

NORMATIVA SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DEL IREC

Este documento define la normativa aplicable al IREC sobre la titularidad de las invenciones realizadas por su personal y sobre los derechos de su explotación comercial.

1. Corresponde al IREC la titularidad y gestión de las invenciones realizadas por su personal investigador; se incluye también el personal adscrito de las universidades que queda establecido en cada caso con cada universidad mediante contrato de adscripción.
2. La comercialización de la propiedad intelectual (PI) implica la gestión del proceso de identificación de la PI, el registro de su protección, y la gestión de los acuerdos específicos para su comercialización.
3. En aquellos casos en los que el IREC asuma el coste económico del registro de protección de la PI (patente), y si se generan retornos económicos como consecuencia de su comercialización, el IREC tendrá derecho en primer lugar a la recuperación de todos sus costes directos dedicados a la protección y comercialización (costas de las patentes, legales, financiamiento de las pruebas de concepto, y otros gastos), con un incremento del 15% en concepto de gastos generales, y se hará cargo de los posibles pagos debidos a terceros. Del resto de retornos netos, el IREC retendrá el 50%.
4. Si alguna otra entidad ha participado en la comercialización, o tiene derechos sobre la invención, el reparto de retornos se regirá por los acuerdos previamente establecidos con ésta. De la cantidad que reste a disposición del IREC, éste retendrá el 50% de los retornos.
5. Del resto, los ingresos se dividirán en dos partes, una que irá al inventor y la otra al Área de Investigación del IREC en la que el investigador haya hecho la invención.
6. La distribución de esta recompensa tendrá un carácter variable en función de los retornos recibidos, que se determinará en función de los niveles indicados en la siguiente tabla:

Retornos	Inventor	Área de Investigación
Primeros 50.000€	75%	25%
De 51.000 a 250.000€	50%	50%
De 251.000 a 1.000.000 €	30%	70%
Más de 1.000.000 €	Por acuerdo de la Comisión Delegada	

7. Los retornos asignados al Área de Investigación se destinarán obligatoriamente a potenciar la propia Área, ya sea en equipamientos, recursos de cualquier clase, participación en plataformas y en proyectos, etc., con la limitación de las normas generales del IREC. La propuesta sobre la

dedicación de estos retornos debe tener obligatoriamente la firma formal del responsable del área correspondiente, y debe ir dirigida a la dirección financiera del IREC, que es quien finalmente deberá autorizar el gasto de acuerdo con el marco económico, financiero y de funcionamiento global del IREC. En ningún caso, estos retornos podrán ser monetizados.

8. El IREC aplicará la legislación vigente en cada momento a las posibles retenciones fiscales o salariales de los retornos destinados al inventor, así como el régimen de la Seguridad Social que esté vigente.
9. Cualquier recompensa a pagar a una persona bajo el modelo indicado, se seguirá pagando a esta persona después de que ésta haya dejado el IREC. Tras su muerte, los pagos de sus retornos se seguirán haciendo a su patrimonio o a la persona designada.
10. Una de las vías de comercialización de la PI es la creación de una nueva empresa. En el caso de que el IREC reciba una participación (acciones) en una empresa ("spin-out") a cambio de la transferencia de la propiedad intelectual obtenida por un inventor, la participación de capital en manos del IREC será, en general, igual a la participación accionarial conjunta de los inventores en el capital de la nueva empresa. El reparto del capital se determinará caso a caso, teniendo en cuenta los compromisos previamente adquiridos por el IREC con terceros en la participación en la nueva empresa, y también la contribución que los inventores hagan para hacerla viable. Una vez constituida la empresa, podrían hacerse ampliaciones de capital que diluyesen la participación del IREC o de los inventores. Cuando el IREC reciba unos ingresos derivados de la venta de su participación en una empresa, los inventores no recibirán ninguna parte de este ingreso.
11. Este documento se irá actualizando con el tiempo.

IREC, Dirección General

Aprobado por el Patronato el 27 de Junio de 2011

ALGUNOS CONCEPTOS

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y QUÉ SE PUEDE PROTEGER?

Gracias a la Propiedad Industrial se obtienen unos derechos de exclusiva sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad.

En España hay varios tipos de derechos de Propiedad Industrial:

- Diseños industriales: protegen la apariencia externa de los productos
- Marcas y Nombres Comerciales (Signos Distintivos): protegen combinaciones gráficas y/o denominativas que ayudan a distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros similares ofertados por otros agentes económicos.
- Patentes y modelos de utilidad: protegen invenciones consistentes en productos y procedimientos susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales.
- Topografías de semiconductores: protegen el (esquema de) trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, es decir, lo que en definitiva constituye su "topografía".

Para cada uno de estos derechos hay una legislación aplicable, siendo los textos básicos los siguientes:

- Patentes y Modelos. Ley 11/86 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad
- Signos Distintivos Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas
- Diseños Industriales Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial
- Topografías de semiconductores Ley 11/1988, de 3 de mayo de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores

Los derechos de Propiedad Industrial permiten a quien los ostenta decidir quién puede usarlos y cómo puede usarlos.

Dichos derechos se otorgan mediante un procedimiento por el organismo competente (en España la Oficina Española de Patentes y Marcas) y la protección que dispensan se extiende a todo el territorio nacional.

QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN ESPAÑA?

En España la Propiedad Industrial protege todas las creaciones que están relacionadas con la industria: patentes y modelos de utilidad, signos distintivos y diseños.

Por el contrario la Propiedad intelectual se reserva para la protección de las creaciones del espíritu en las que queda plasmada la personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no producidas industrialmente o en serie.

Dichas creaciones pueden ser obras literarias y artísticas como las novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografías y esculturas o diseños arquitectónicos.

Para cada una de ellas existen leyes diferentes y los organismos encargados de su gestión son también distintos: la Oficina Española de Patentes y Marcas interviene en el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial y el Registro de la Propiedad Intelectual en el de los derechos de Propiedad Intelectual.

Respecto a la Propiedad Intelectual hay que indicar que existen Registros Territoriales en varias Comunidades Autónomas, integrados en el Registro General de la Propiedad Intelectual. En la página web <http://www.mcu.es/propiedadint/CE/RegistroPropiedad/Direcciones.html> pueden encontrarse las direcciones y teléfonos de las distintas oficinas del Registro General de la Propiedad Intelectual. Dichos Registros Territoriales son los competentes para la tramitación y resolución de los expedientes de inscripción o anotación relativos a los interesados que presentan sus solicitudes en su ámbito territorial; por tanto, para cualquier consulta con respecto a la inscripción de los derechos sobre una obra artística o cualquier otra clase de obra deberá dirigirse al Registro Territorial competente o a alguna de sus Oficinas Delegadas. El Registro Central, a través de las Oficinas Provinciales, es el competente para tramitar las solicitudes de los interesados que presenten sus solicitudes en cualquiera de las restantes Comunidades Autónomas.

MECANISMOS DE PROTECCIÓN

Los mecanismos que posibilitan una protección efectiva en el ámbito de los centros de investigación son, en el caso de la propiedad industrial, las patentes y los modelos de utilidad, y en el caso de la propiedad intelectual, el registro (por ejemplo para programas de ordenador). El objetivo de la protección es transferir los resultados protegidos al mercado. Así, en el caso de las patentes, por ejemplo, no tiene sentido proteger si no se quiere licenciar la invención.

Mecanismos de protección más utilizados en centros de investigación:

PROPIEDAD INDUSTRIAL	Patente:	Una patente es un privilegio temporal de explotación en exclusiva que el Estado concede por aquello que se reivindica en la solicitud de la patente, siempre que ésta se ajuste a la ley. Se trata, por tanto, del derecho a un monopolio o el derecho a impedir a otros la explotación industrial o comercial de una invención. Puede ser objeto de una patente un procedimiento, un método de fabricación, una máquina o aparato, o un producto.	
		Duración de la protección	20 años desde la fecha de la solicitud.
		Requisitos	Novedad: Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica* (art. 6.1 LPI), el cual está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (art. 6.2 LPI)
			Actividad inventiva: Se considera que una invención implica actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art. 8.1 LPI).
		Aplicación industrial Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser	

			fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola.
	Modelo de utilidad	Un modelo de utilidad protege una invención de menor rango inventivo que la patente, siendo la "novedad" exigida al modelo de carácter nacional (mientras que en la patente se exige novedad mundial). Puede ser objeto de un modelo de utilidad un utensilio, un instrumento, un aparato, un dispositivo o una parte del mismo.	
		Duración de la protección	10 años desde la fecha de solicitud.
PROPIEDAD INTELECTUAL	Propiedad Intelectual	La propiedad intelectual se refiere a las creaciones literarias, artísticas o científicas (incluidos los programas de ordenador)	
		Duración de la protección	Los derechos de explotación de la obra durarán durante toda la vida del autor y 70 años después de su muerte
		Derechos de propiedad intelectual	Derechos de propiedad intelectual: Los derechos de propiedad intelectual se adquieren por el solo hecho de la creación de la obra y no es necesario ningún tipo de inscripción o registro para defender tales derechos (es la diferencia con la propiedad industrial) Sin embargo puede ser necesario notificar a terceros que los derechos de explotación de la obra están reservados, para ello es conveniente inscribir la obra en el Registro de Propiedad Intelectual.