

GUÍA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

IDIPHISA



**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
PUERTA DE HIERRO – SEGOVIA DE ARANA**

**GUIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
IDIPHISA**

Revisión: ED 01
Fecha: 08.04.2025

ED	FECHA	MODIFICACIONES
01	14/04/2025	Edición inicial

Realizado por:

Unidad de Apoyo a la Innovación

GUÍA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DEL IDIPHISA

1. Presentación.....	4
2. Ámbito de aplicación	5
3. Titularidad de las invenciones:	5
4. Gestión de la Protección de los Resultados de I+D+I	6
5. Financiación de los costes de protección	7
6. Distribución de beneficios y cargas de la explotación de los resultados de I+D+i	8
7. Recomendaciones y obligaciones de los inventores y/o autores.....	9
8. Recomendaciones para la protección de resultados de investigación y registro de títulos de propiedad industrial e intelectual por parte de FIBHUPHM.	10
9. ANEXO. Ejemplo de proceso de protección de propiedad industrial.....	13

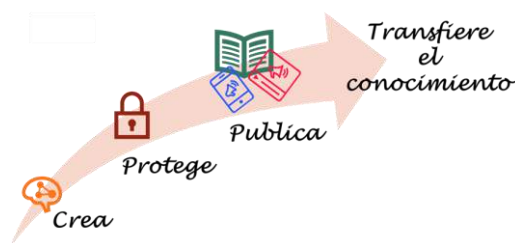
1. Presentación

El Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro – Segovia de Arana, IDIPHISA, aspira a convertirse en un centro de referencia en la investigación biomédica multidisciplinar, en el ámbito clínico y traslacional, a nivel nacional e internacional. Su política de innovación se basa en promover la transformación de los resultados de investigación o de las ideas innovadoras que surjan en el IDIPHISA, en aplicaciones prácticas para el desarrollo de nuevos y mejores métodos de diagnóstico y tratamiento en las enfermedades de mayor incidencia entre la población. La transferencia tecnológica en el IDIPHISA se canaliza a través de la Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI), que nace para dar respuesta a esta política y cuyos principales objetivos son:

- Identificar oportunidades/prioridades de innovación: ideas, iniciativas, procesos o experiencias novedosas llevadas a cabo nuestros profesionales.
- Inculcar una cultura de innovación: se debe facilitar el aprendizaje, desde la concepción de la idea hasta la protección y explotación de los resultados en cuanto a la producción científica o producción de un invento.
- Canal en el desarrollo de proyectos de innovación, tecnologías sanitarias y prototipos industriales.
- Proteger los resultados de la actividad investigadora, promover su difusión y transferencia de los mismos a la práctica asistencial.

Con el fin de profesionalizar su trabajo y asegurar la calidad de la gestión que realiza, el IDIPHISA cuenta con un sistema de gestión de la I+D+i certificado bajo la norma UNE 166002:2021. Un elemento indispensable de este sistema de gestión es la protección industrial e intelectual de los resultados de investigación. La normativa interna de la UAI para la protección de resultados de la actividad investigadora del IDIPHISA se encuentra alineada con el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

La presente Guía es un documento descriptivo de la actuación de los principales actores implicados en la protección de resultados innovadores en el IDIPHISA.



2. Ámbito de aplicación

La Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI), es la encargada de canalizar las solicitudes de protección de los resultados de la investigación frente a terceros y dar traslado a la Comisión de Innovación (CI), a la Dirección Científica y a la Dirección de la Fundación. La responsabilidad última recae en la Dirección.

La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Puerta de Hierro Majadahonda (FIBHUPHM) 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 contratado por la propia Fundación o adscrito al Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Será de aplicación sobre las obras o invenciones resultantes de los trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados en el marco del IDIPHISA y que puedan ser objeto de títulos de propiedad industrial e intelectual “resultados” y cuya gestión está encomendada a la FIBHUPHM. Se aplicará siempre la normativa que esté en vigor con respecto a titularidad, transferencia y explotación de los resultados de investigación.

3. Titularidad de las invenciones:

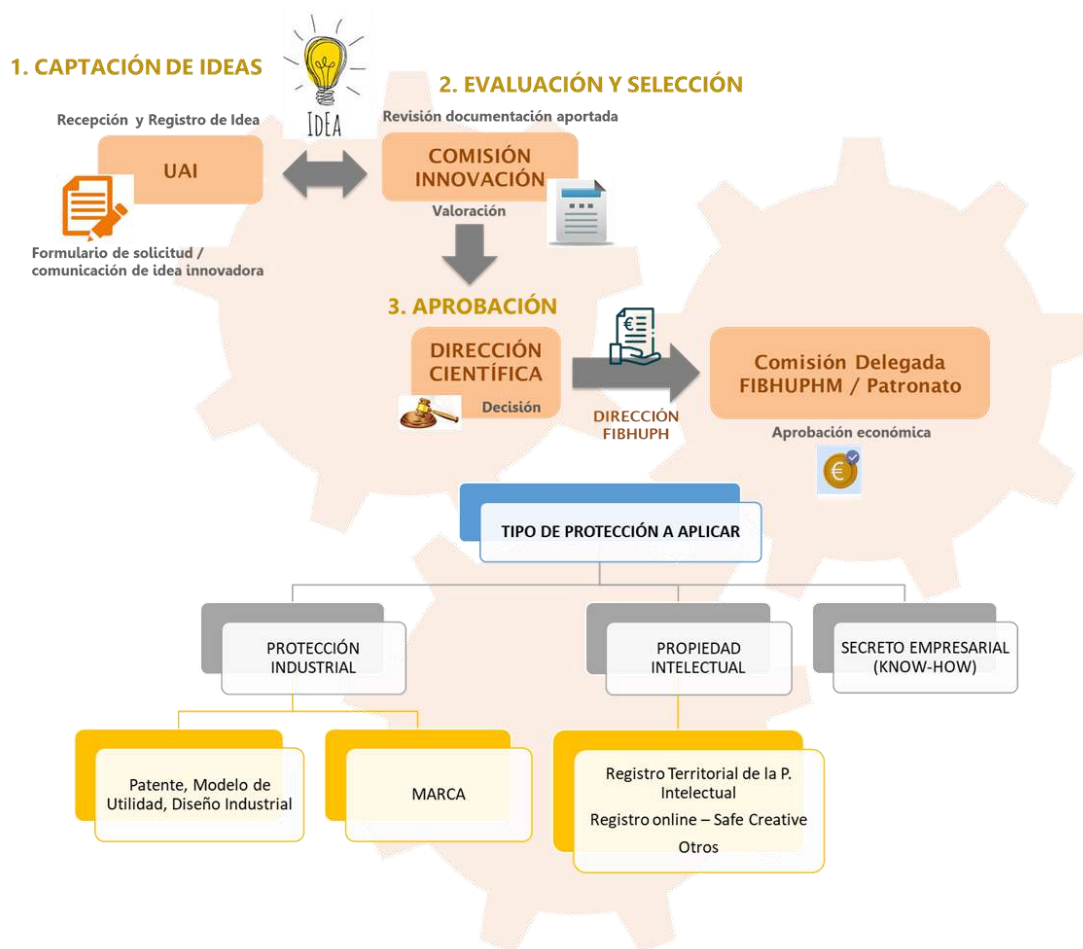
La gestión de la titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador del IDIPHISA adscrito al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y del personal propio de la FIBHUPHM en el ejercicio de las actividades que les han sido encomendadas y/o haciendo uso sustancial de las infraestructuras y/o recursos del Instituto, le corresponderá a la FIBHUPHM, con la salvedad de que existiese otro régimen de propiedad y/o tramitación suscrito a un instrumento jurídico válidamente otorgado.

Excepciones:

- En caso que la invención no se derive del trabajo realizado en el Instituto ni utilice para su invención o desarrollo, recursos del instituto, el inventor podrá igualmente ceder la titularidad al instituto si así lo desea.
- En caso de que el personal del IDIPHISA dependa de otro centro, habrá que valorar dónde y cómo se ha generado la invención laboral y llegar a un acuerdo con dicho centro sobre la titularidad.
- En caso de que el Instituto no esté interesado en proteger la invención laboral, se podrán ceder los derechos de la invención al autor o autores de la misma pudiendo presentar la solicitud de patente.

GUIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL IDIPHISA

4. Gestión de la Protección de los Resultados de I+D+I



Tras la comunicación de Resultados de I+D+i, la UAI procederá con las siguientes actuaciones:

- 1) La UAI evaluará la información relativa al Resultado de I+D+i, y lo trasladará a la Comisión de Innovación (CI) y a la Dirección Científica.
 - La CI y la Dirección Científica evaluarán y tomarán una decisión en relación a la conveniencia de gestionar la protección y comercialización de estos resultados de I+D+I.
- 2) Los Inventores deberán colaborar con el Instituto para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y eventualmente, su transferencia.

- Respetarán los plazos establecidos por el Instituto relativos a la divulgación de su investigación, para no perjudicar su protección jurídica.
- 3) La tramitación de las solicitudes de protección industrial se realizará con el asesoramiento técnico de la UAI y con el apoyo de los adecuados servicios profesionales cuando sea necesario.
- 4) Los registros de propiedad intelectual se harán de forma electrónica a través de la cuenta corporativa del IDIPHISA en [Safe Creative](#) o en el [Registro Territorial de la Propiedad Intelectual](#) en la modalidad de registro: “Todos los derechos reservados: Copyright ©”.
- 5) La UAI llevará un registro de todas las solicitudes y depósitos de títulos de propiedad industrial e intelectual.
 - En caso de que la FIBHUPHM 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 UAI y la mantenga informada del estado de la tramitación y concesión del derecho.
- 6) En proyectos en colaboración con otras entidades, se actuará conforme a lo que se haya convenido entre las entidades colaboradoras.
- 7) La UAI dará soporte a los proyectos evaluados positivamente por la CI y la Dirección Científica, según disponibilidad de recursos, a:
 - su desarrollo tecnológico,
 - búsqueda de socios industriales y tecnológicos,
 - búsqueda de financiación, definición del modelo de negocio, y actividades de transferencia tecnológica, incluidas la elaboración de acuerdos relacionados, búsqueda de licenciarios y seguimiento de las colaboraciones.

5. Financiación de los costes de protección

El IDIPHISA asumirá los gastos de protección de las invenciones, en función de la evaluación positiva de la CI y de la Dirección Científica, y de la disponibilidad de recursos.

5.1. Protección industrial:

- Tras una evaluación positiva por parte de la CI y Dirección Científica, los gastos iniciales del Informe Técnico de Patentabilidad (ITP) los asumirá inicialmente la Fundación o previo acuerdo con el grupo investigador/inventor.

- Si la CI y la Dirección científica están interesadas, la FIBHUPHM expondrá en Patronato ese interés y los costes asociados, si asume la gestión de derechos de propiedad.
- Si la evaluación de la CI y la Dirección científica no están interesados en la protección de Resultados desarrollados dentro de la actividad laboral del inventor, ni asume los gastos de la solicitud de protección de la patente y/o propiedad intelectual, dichos gastos correrían a cargo del grupo de investigación.
- En caso de que se decida que la FIBHUPHM asuma los gastos derivados de la patente prioritaria española o europea, estos se mantendrán durante un plazo de dos (2) años.
 - Si transcurrido dicho plazo no se ha realizado actividad de transferencia, se procederá a su revisión por parte de la CI y la Dirección, pudiendo acordar no seguir soportando el coste derivado de la misma.
 - La FIBHUPHM no asumirá los gastos derivados de la extensión internacional de las patentes prioritarias españolas o europeas. No obstante de lo anterior, podrá considerarse la solicitud de patente PCT con objeto de mantener la vigencia de los derechos internacionales de propiedad industrial durante un plazo de treinta (30) meses. Estas solicitudes PCT se revisarán caso a caso por la CI y la Dirección, quien evaluará, entre otros aspectos, que cuenten con el interés de empresas en la explotación internacional de los derechos de protección industrial, y que puedan hacerse cargo y sufragar los gastos de extensión internacional y mantenimiento de las patentes.

5.2. Propiedad intelectual:

- El IDIPHISA asume el coste del mantenimiento de la cuenta corporativa en Safe Creative, donde la UAI procederá, tras su valoración, a los registros de propiedad intelectual.
- En el caso de ser necesario un registro notarial o en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, tras valoración de la CI y Dirección Científica, se acordará directamente con la Dirección de la Fundación la forma de pago de la protección.

6. Distribución de beneficios y cargas de la explotación de los resultados de I+D+i

El reparto de beneficios derivados de la explotación de los resultados se acogerá, con carácter general, a la distribución de beneficios dispuesta para los organismos públicos de investigación, esto es, si la titularidad de la invención y/u obra pertenece a la FIBHUPHM los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 1/3 FIBHUPHM
- 1/3 Grupo de Investigación o servicio al que pertenezcan los inventores

- 1/3 Inventor/es

En el caso de que la Dirección del Instituto y Fundación, no estén interesados en la protección de resultados desarrollados dentro de la actividad laboral del inventor/es, y la FIBHUPHM cede los derechos de propiedad al inventor/es, la FIBHUPHM 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 beneficios:
 - 10 % para la FIBHUPHM.
 - 10% para el grupo de investigación o servicio al que pertenezcan los inventores y/o autores.
 - 80% Inventor/es.

Sin perjuicio del régimen general reflejado en los dos supuestos anteriores, la FIBHUPHM podrá requerir de otros regímenes de distribución de beneficios, bien porque lo requiera la legislación vigente, bien porque sea necesario atender a casos excepcionales.

6.1. Reintegro de fondos propios invertidos por la FIBHUPHM

Adicionalmente a las dos modalidades de reparto de beneficios descritas en el apartado anterior, en el caso de que FIBHUPHM haya financiado con recursos propios gastos asociados al proyecto, o proceso de protección de resultados de investigación de los que se vaya a obtener un retorno económico, la cuantía financiada deberá reintegrarse.

Dicho reintegro será independiente de la cantidad que le correspondiese a la FIBHUPHM según el reparto beneficios aplicable. Hasta que la cantidad financiada por FIBHUPHM sea satisfecha, cada ingreso que se produzca por la explotación de resultados tomará: un 40% para el reintegro de la cantidad, y un 60% para el reparto de beneficios aplicable según el apartado 7.

7. Recomendaciones y obligaciones de los inventores y/o autores

1) Notificar la invención a la UAI.

- Cualquier “resultado de investigación” susceptible de explotación industrial obtenido en el marco de investigaciones realizadas en el IDIPHISA, deberán ser comunicados por los investigadores/autores a la UAI del IDIPHISA cuanto antes.
- Esta notificación deberá ser previa a cualquier tipo de publicación o divulgación (incluidos *abstracts*, posters, depósitos de tesis doctorales, etc.).
- La notificación se hará por escrito a través del “Formulario Comunicación idea innovadora”, e irá acompañada de los informes y datos necesarios para identificar a los

autores/inventores y su contribución a la obtención de los resultados (declaraciones de autoría/inventoría) y, en definitiva, para evaluar los derechos de propiedad que correspondan al titular/es.

- 2) Facilitar a la UAI cuanta documentación e información resulte necesaria para la protección de la invención.
- 3) Cooperar con la UAI en cualquier acción que ésta emprenda relativa a la protección y defensa de la Propiedad Industrial / Intelectual.
- 4) Conducir las actividades de transferencia de tecnología en coherencia con las directrices del Instituto.
- 5) En cualquier Invención u Obra en que participe el Personal Investigador, mencionar al IDIPHISA con: «© IDIPHISA, año (...). Todos los derechos reservados».
- 6) Realizar un acuerdo de colaboración previo con otras entidades, sean de naturaleza pública o privada, en cualquier encargo o proyecto de I+D+i.
- 7) Es obligatorio tratar la información relativa a cualquier actividad de I+D+i desarrollada en el entorno del Instituto de manera confidencial.
- 8) En el caso de las solicitudes de patente, para asegurar su viabilidad y permitir subsanar errores de registro o falta de documentación, durante los meses que transcurran desde el depósito de la solicitud de patente hasta su publicación, se solicitará autorización a la UAI para cualquier publicación (oral o escrita) sobre los resultados a los que directa o indirectamente se refiere la solicitud de patente.

8. Recomendaciones para la protección de resultados de investigación y registro de títulos de propiedad industrial e intelectual por parte de FIBHUPHM.

Las siguientes recomendaciones se dirigen a todo el personal de la FIBHUPHM, del IDIPHISA y del H. U. Puerta de Hierro Majadahonda, con el fin de orientar los resultados de su investigación hacia un mayor aprovechamiento y explotación comercial, así como facilitar su protección industrial e intelectual y apoyo por parte de FIBHUPHM:

1) No divulgar los resultados de investigación, en cualquier forma y medio, con carácter previo al inicio de los procedimientos administrativos correspondientes a la solicitud de patente.

Se considera que una invención (patente) 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 (por ejemplo: una comunicación a un congreso científico, evento formativo...), así como el

contenido de las solicitudes de patentes o de modelos de utilidad cuya fecha de presentación sea anterior.

- 2) **Dirigir los resultados de investigación a una aplicación industrial concreta**, como nuevos productos que puedan ser fabricados o utilizados en la industria; dispositivos médicos, nuevos fármacos o usos de fármacos, nuevas terapias, métodos de diagnóstico o pronóstico, métodos de predicción de respuesta a tratamientos, etc. orientados a cubrir necesidades clínicas concretas y no conocimiento científico básico.

La aplicación industrial es un criterio de patentabilidad según la legislación de patentes, por lo que el uso clínico al que atiende la invención ha de conocerse antes de iniciar el procedimiento de protección.

- 3) **Soporte experimental**. Las solicitudes de patente han de tener un soporte experimental suficiente como para que un tercero experto en la materia pueda reproducir la invención.

Cuando sea aplicable, los experimentos deben incluir, entre otros, comparaciones con las técnicas/productos que se consideren *gold* estándar actual en su campo de aplicación. Si a lo largo de los primeros meses tras la solicitud de patente surgen nuevos resultados que pueden apoyar la descripción de la patente o aumentar la materia a reivindicar podrían incluirse en las futuras extensiones internacionales siempre que no se hayan publicado antes. Es por esto que, a lo largo del primer año los inventores deberán comunicar a la UAI todas las publicaciones que vayan a realizarse relacionadas con la invención.

- 4) **Sobre el momento de presentar la solicitud**. Se decidirá en cada caso el más adecuado, en base a madurez de los resultados, tiempo estimado de llegada al mercado y potenciales competidores tecnológicos. Siempre se solicitará antes de cualquier divulgación.

No obstante, para no reducir la vigencia de la patente, evitar una redacción apresurada de la memoria y obtener la máxima protección, en cada proyecto se evaluará el momento idóneo de presentación de la solicitud.

- 5) **Registro de propiedad intelectual**. Las obras como aplicaciones y programas informáticos, algoritmos o software están sujetas a los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor que nacen con la propia creación del programa.

El Registro de propiedad intelectual de estos programas es voluntario⁵, y puede convenir si va a ser objeto de transferencia a terceros que vayan a divulgarlo y explotarlo comercialmente.

- 6) **Know-how**. Los resultados de investigación que no sean patentables pero tengan valor comercial, por ejemplo, conocimientos técnicos asociados a mejoras de protocolos de laboratorio, o ideas y conceptos sobre nuevos dispositivos o aplicaciones informáticas,

siempre que puedan ir asociados a un rendimiento económico, serán protegidos como *know-how*.

Este *know-how* ha de ser secreto, por lo que requiere de un tratamiento estrictamente confidencial. La FIBHUUPHM asistirá al investigador en la firma de acuerdos de confidencialidad para desarrollar o transferir el conocimiento secreto, y facilitará su comercialización, siempre que exista compromiso de no divulgación.

GUIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL IDIPHISA

9. ANEXO. Ejemplo de proceso de protección de propiedad industrial

