

*Aprobado por Comisión de Investigación 10/12/2018
Aprobado por Consejo de Gobierno 13/12/2018
Modificado por Comisión de Investigación 25/02/2021
(competencias delegadas Consejo de Gobierno de 18/02/2021)*

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD EN FASE NACIONAL EN EL MARCO DE LA LEY DE PATENTES 24/2015, DE 24 DE JULIO.

Preámbulo y ámbito de aplicación.

Ante la nueva reglamentación a nivel nacional que conlleva una modificación en la regulación de los gastos derivados de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en fase nacional española y la consiguiente retirada de la exención de éstas tasas para las Universidades públicas, este nuevo procedimiento de la Universidad de Alcalá (UAH) será de aplicación coincidiendo con la entrada en vigor el día 1 de abril de 2017 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, “Ley de Patentes”).

El procedimiento estará formado por las siguientes fases:

1. Propuesta por parte del investigador a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de que se solicite por la UAH ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) una patente o un modelo de utilidad como forma de protección de la propiedad industrial de un resultado de su investigación.
2. Valoración de la propuesta por la OTRI.
3. Valoración de la propuesta por el Comité de Valoración de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad.
4. Presentación de la propuesta ante la Comisión de Investigación de la UAH.

Este procedimiento será de aplicación en los casos de titularidad única o de cotitularidad mayoritaria por parte de la UAH.

1. Propuesta por parte del investigador a la OTRI de que se solicite por la UAH ante la OEPM una patente o un modelo de utilidad respecto de un resultado de su investigación.

Los investigadores formularán a la OTRI su propuesta de que se solicite por la UAH ante la OEPM una patente o modelo de utilidad respecto de un resultado generado en el ejercicio de su función investigadora en el seno de la Universidad de Alcalá.

Para ello, los investigadores cumplimentarán y remitirán a la OTRI la “*Comunicación de Invención*” y el “*Compromiso de responsabilidad de la invención*” que se adjuntan como *Anexo I* y *II*, respectivamente.

2. Valoración de la propuesta por la OTRI.

La OTRI valorará la propuesta formulada por el investigador en un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a su recepción. Este plazo podrá ampliarse por otros cinco días hábiles más en aquellos casos en los que por la complejidad de la propuesta fuera preciso consultar a asesores externos.

Los criterios de valoración de la propuesta utilizados por la OTRI serán los siguientes:

- Potencial innovador de la tecnología objeto de solicitud de patente o modelo de utilidad.
 - o 4 puntos máximo
- Idoneidad y viabilidad tecnológica de los resultados de investigación objeto de la solicitud de patente o modelo de utilidad.
 - o 4 puntos máximo
- Trayectoria innovadora del investigador principal que presente la propuesta de solicitud de patente o modelo de utilidad (basado en el Baremo que se adjunta como *Anexo III*).
 - o 2 puntos máximo

La valoración de la OTRI le será remitida al investigador proponente para que en un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a su recepción pueda formular las alegaciones que estime convenientes en relación con la misma.

3. Valoración de la propuesta por el Comité de Valoración de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad.

La valoración de la OTRI junto con las alegaciones del investigador proponente, en su caso, será remitida al Comité de Valoración de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad (en adelante, “el Comité de Valoración”).

El Comité de Valoración de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad estará formado por el Director de la OTRI, que lo presidirá, y por hasta 25 vocales, elegidos por la Comisión de Investigación de entre los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes de la UAH de las diferentes áreas de conocimiento.

El Comité de Valoración tiene por función valorar técnicamente los resultados de investigación objeto de la propuesta formulada por el investigador para determinar la procedencia de que la UAH solicite una patente o un modelo de utilidad; a la vista de la valoración de la OTRI, de las alegaciones, en su caso, y de la aportación del investigador proponente una vez dada audiencia en la reunión al mismo. El citado Comité, como producto de la valoración realizada, otorgará a la propuesta una puntuación entre cero (0) y diez (10) en base a criterios técnicos.

Aquellas propuestas que hayan obtenido una puntuación igual o superior a siete con cinco (7.5) como resultado de calcular la media entre las puntuaciones resultantes de la valoración llevada a cabo por la OTRI y el Comité de Valoración serán informadas favorablemente por el Comité de Valoración. El Comité de Valoración podrá, asimismo, proponer el otorgamiento de una financiación adicional con objeto de revisar por parte de un Agente de la Propiedad Industrial externo la memoria de la patente o modelo de utilidad en el caso de propuestas que considere excelentes (puntuación superior o igual a nueve (9)).

Las reuniones para valorar las propuestas presentadas se convocarán a instancia de la Dirección de la OTRI con una antelación mínima de tres días hábiles. A cada reunión de valoración de la propuesta, asistirá un mínimo de tres miembros del Comité pertenecientes a las áreas de conocimiento afines a los resultados de investigación que se vayan a valorar.

El Comité de Valoración, en un plazo máximo de tres meses a contar desde que el investigador proponente haya formulado a la OTRI su propuesta, elevará su informe al Vicerrectorado

competente, que contendrá la propuesta de reparto de los beneficios económicos derivados de la explotación de los resultados de I+D+i.

4. Presentación de la propuesta ante la Comisión de Investigación de la UAH.

El Vicerrectorado competente someterá el informe del Comité de Valoración a la consideración de la Comisión de Investigación, que resolverá.

Del acuerdo de la Comisión de Investigación, una vez ratificado por el Consejo de Gobierno, se dará traslado a la OTRI, para que pueda informar al investigador proponente e iniciar el procedimiento de solicitud de patente o modelo de utilidad, si procede. El investigador dispondrá de un plazo de dos meses a contar desde la mencionada ratificación para presentar el borrador de memoria de la patente en la OTRI.

Anexo I: Comunicación de Invención

FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE INVENCION

Por favor, cumplimente en su totalidad el impreso y, una vez firmado por todos los inventores, remita el original en papel a: OTRI - Edificio Politécnico - Bárbara Navarro
Además del original en papel puede enviar una copia electrónica a: proteccion.resultados@fgua.es

1. TÍTULO DE LA INVENCION

2. PARTICIPANTES

Persona de Contacto para la Invención			
Apellidos, Nombre	Departamento	Teléfono	Correo Electrónico

Inventores de la Universidad de Alcalá				
Apellidos, Nombre	D.N.I.	Departamento	Categoría profesional	% de participación (*)
SUBTOTAL (A)				
Inventores de otras entidades y otros colaboradores necesarios con derecho a percibir beneficios de la invención				
Apellidos, Nombre	D.N.I.	Instituto/Centro	Categoría profesional	% de participación (*)
SUBTOTAL (B)				
TOTAL (A+B)				100%

(*) Los futuros beneficios obtenidos a partir de la explotación de la patente, se distribuirán entre los investigadores en función de estos porcentajes y de conformidad con lo previsto en la Normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Alcalá vigente en el momento de presentación de solicitud.

Firma de todos los inventores (1)

Fecha:

¹ Los inventores firmantes se comprometen a prestar su colaboración con la OTRI para la tramitación de la solicitud de patente, así como a colaborar en la transferencia de esta tecnología.

D.	D.	D.
D.	D.	D.
D.	D.	D.

3. ORIGEN DE LA INVENCION

La invención es resultado de:

- un proyecto de investigación (citar título, entidad financiadora y código de referencia)
- un contrato de investigación (citar nombre de la empresa/entidad)
- un proyecto de investigación con participación empresarial (citar título, código de referencia, entidad financiadora y empresa)
- otros:

¿Se incluyen en el proyecto o contrato gastos para solicitud de patentes? Sí No

¿La titularidad de la posible patente debe ser compartida con otra entidad? Sí No

En caso afirmativo,

¿Qué entidad?

¿En qué % debe ser propietaria la UAH? %

¿Existe documento contractual o convenio que así lo acredita? Sí No

INFORMACIÓN PARA LA VALORIZACIÓN DE LA INVENCION

El cuestionario que sigue a continuación pretende proporcionar a la OTRI elementos para evaluar la patentabilidad de la invención y agilizar su posible transferencia, si ésta no está ya comprometida. Por favor, trate de responder a los apartados que pueda, pero deje en blanco los que no sepa responder para rellenarlos, junto con el personal técnico de la OTRI, en los contactos que está previsto mantener al efecto. Muchas gracias.

4. OBJETO DE LA INVENCION

- Un nuevo producto (considere "producto" en sentido general).
- Un nuevo procedimiento.
- Mejora de un producto existente.
- Mejora de un proceso existente.
- Otros.

Considera que su invención (elija una o varias opciones):

- Tiene novedad. Se deduce de una combinación de cosas conocidas.
 Tiene aplicación industrial. Esta combinación es la novedad.

La invención se considera nueva porque:

- Es un nuevo producto (considere “producto” en sentido general).
 Es un nuevo procedimiento.
 Es una mejora de un producto existente.
 Es una mejora de un proceso existente.
 Otros:

Enumere los productos alternativos a su invención que ya existen en el mercado:

Indique brevemente qué ventajas técnicas tiene la invención respecto a los citados productos:

La invención se considera nueva porque:

- No se ha encontrado nada igual en bases de datos de patentes.
 No se ha encontrado nada igual en la bibliografía científica consultada.
 No se ha encontrado nada igual en un informe de búsqueda completo.

5. APLICACIONES DE LA INVENCION

Describa brevemente las aplicaciones industriales de la invención:

Sectores a los que va dirigida la invención (señale el sector que la produciría y el que la utilizaría):

SECTOR	Producción	Utilización
Acuicultura y pesca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administración pública	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aeronáutico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agricultura y Ganadería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automoción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biotecnología	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cerámica y Materiales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Construcción	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consultoría, Gestión y Servicios Empresariales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Educación y Formación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electrónica, Informática y Telecomunicaciones (TIC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Farmacia y Cosmética	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Madera y Corcho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, automatización y equipamiento industrial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio Ambiente y Agua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minería	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Química y Plásticos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seguridad y Defensa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textiles y Calzado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Turismo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INVENCION

Describa, brevemente, el objeto de la invención, en qué consiste, qué problema técnico resuelve y qué ventajas aporta respecto al estado de la técnica actual.

Palabras Clave para efectuar búsquedas en bases de datos (en español y en inglés):

Español:

Inglés:

Gráfico descriptivo de la invención:

Indique las diferencias con aquellas patentes más relacionadas con la invención (puede buscar por palabras clave en la base de datos Espacenet <https://worldwide.espacenet.com/>):

Patente:

Diferencias con la invención:

7. GRADO DE DIFUSIÓN DE LA INVENCION

¿Se ha difundido previamente el objeto de la invención? Sí No

En caso afirmativo, indique el medio de difusión, fecha y contenido (tesis, proyectos fin de carrera, publicaciones, congresos, seminarios, medios de comunicación, etc.)

¿Tiene interés en publicar el trabajo realizado para la invención? Sí No

¿Ha iniciado ya el proceso? Sí No

8. GRADO DE DESARROLLO DE LA INVENCION

Elija, entre estas opciones, la o las que más se aproximen al grado de desarrollo de la invención:

- Se ha realizado en laboratorio, exclusivamente.
- Se ha realizado ensayo en plata piloto.
- Existe prototipo preparado para su desarrollo y comercialización.
- Habría que realizar una serie de desarrollos para su comercialización o implantación industrial.

En el caso de que sea necesario realizar su desarrollo para la explotación comercial, éste tendría:

Dificultad técnica:

elevada normal baja

Coste económico:

elevado normal bajo

9. EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PATENTE

Se considera que sería un producto/procedimiento con posible éxito comercial:

elevado medio bajo

El mercado de la patente es:

Exclusivamente nacional.

Internacional (señalar):

EE.UU. Europa Japón
 África Australia Otros: _____

¿Se ha contactado con alguna empresa para su posible explotación?

Sí. ¿Con qué empresa?

No

En caso negativo, o si procediese, ¿conoce a alguna empresa que pudiera estar interesada?

Sí. Indique cuál o cuáles:

No

10. SOLICITUD DE REPARTO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS

(Según normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual de la UAH de vigente aplicación)

Anexo: Aclaraciones para cumplimentar esta solicitud

- **Novedad:** se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (art. 6.1, Ley de Patentes), es decir, no debe haberse hecho accesible al público, ni en España ni en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de solicitar la patente.
- **Actividad inventiva:** se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art. 8.1, Ley de Patentes).
- **Aplicación industrial:** se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (art. 9, Ley de Patentes).
- **Descripción de la invención:** la invención debe estar redactada de manera que se pueda llevar a efecto con la información que contiene la memoria descriptiva.
- **No son patentables,** al negárseles el carácter de invención, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico comerciales, así como los programas de ordenador (que se protegen por otras vías).

UN CASO ESPECIAL: LAS PATENTES EN BIOTECNOLOGÍA

Cuando una solicitud de patente se refiera a un procedimiento microbiológico en el que sea la base de la invención un microorganismo no accesible al público, además de las normas generales de procedimiento de tramitación, deberán cumplirse con los siguientes requisitos:

1. La descripción deberá contener toda la información de que se disponga sobre las características del microorganismo.
2. Se deberá realizar previamente a la solicitud de patente un depósito de muestra del cultivo del microorganismo en una Institución autorizada. En España la Institución autorizada es la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), en la Universidad de Valencia (Edificio de Investigación), 46100 Burjasot. Teléfono, 96 386 4612; Fax, 96 398 3187; e-mail: cect@uv.es.
3. Todas las Oficinas de Patentes recomiendan, y en alguna toma el carácter de obligatorio, la normalización de las secuencias de nucleótidos y de aminoácidos, de acuerdo con las reglas dadas por la USPTO, JPO y EPO. En este momento para cumplir con estas normas y facilitar la redacción de la descripción se utiliza el programa informático PatentIN.

NOTA IMPORTANTE

En algunos casos es común, antes de registrar la patente, el hacer un depósito de las secuencias en alguna base de datos, como el GenBank. Esto anula la novedad de la patente y por tanto invalida la protección. Como en el caso de las publicaciones, el depósito se deberá hacer una vez que se haya presentado en la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de patente.

Anexo II: Compromiso de responsabilidad de la invención.

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD

Por el presente documento, me responsabilizo (*) de no haber hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, ninguno de los contenidos de la invención titulada “.....”.

En Alcalá de Henares, a de de

(*) La responsabilidad implica que los firmantes deberán asumir los gastos relacionados con la solicitud de patente si se detectara una difusión previa por su parte de cualquiera de los contenidos susceptibles de la protección que desembocará en la denegación de dicha solicitud.

Fdo.:
(Coinventor 1)

Fdo.:
(Coinventor 2)

Fdo.:
(Coinventor 3)

Fdo.:
(Coinventor 4)

Fdo.:
(Coinventor 5)

Fdo.:
(Coinventor 6)

Anexo III: Baremo para la valoración de la trayectoria innovadora del investigador que presenta la solicitud*.

1. PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

En proyectos coordinados, se considerará la coordinación del proyecto y el subproyecto en el que figure el investigador. Se baremarán como proyectos las ayudas de infraestructura.

- a) Coordinación de proyectos :
 - Nacionales..... 3 puntos
 - Europeos o de características similares.....6 puntos

- b) Proyectos financiados por Instituciones Públicas (UE, MINISTERIO, FIS, CM, JCCM o similares.), así como por Fundaciones e Instituciones Privadas, sin ánimo de lucro, bajo convocatoria pública:
 - Hasta 6.000€.....2 puntos
 - De 6.001€ a 12.000€..... 3 puntos
 - De 12.001€ a 18.000€.....5 puntos
 - Por cada 6.000€ adicional o fracción..... 1 punto

- c) Proyectos financiados por la Universidad de Alcalá.
(y otros asimilables, a juicio de la Comisión de Investigación)1 punto

- d) Contratos Art. 83 LOU y otros proyectos y convenios financiados por instituciones públicas o privadas que no requieren convocatoria pública:
 - Hasta 6.000€.....hasta un máximo de 0,5 puntos
(proporcional a la cuantía del contrato)
 - Desde 6.001-18.000€.....2 puntos
 - Por cada 6.000€ adicional o fracción.....0,5 puntos
(el máximo por contrato será de 12,5 puntos)

En todo caso, se aplicará un coeficiente corrector en función del grado de responsabilidad en el proyecto o contrato.

- Investigador principal.....x1
- Colaborador (investigador o becario).....x0,2

2. PATENTES

Sólo se considerarán patentes en **explotación**, licenciadas o concedidas con examen previo. Para su valoración se utilizará la fecha de registro.

- a) Patentes internacionales o nacionales asimiladas.....8 puntos
- b) Patentes nacionales..... 4 puntos

3. PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

Se valorarán por su cuantía económica:

Hasta 1.000€ 1 punto. Por cada 1000€ adicionales 1 punto hasta un máximo de 25 puntos.

**Extracto del "Baremo para la valoración de la actividad investigadora de las convocatorias de ayudas del Programa Propio de Investigación".*