



MARÍA CARMEN LLEDÓ BARRENA, Secretaria de la Comisión de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia,

### CERTIFICA

Que la Comisión de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, reunida en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2021, aprobó por unanimidad el Protocolo de Valoración de la Protección de Resultados mediante títulos de Propiedad Industrial para su financiación con cargo al Presupuesto de la Universidad de Murcia (punto 3 del Orden del Día) con arreglo al borrador que se adjunta al presente certificado.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto bueno del Sr. Presidente

Vº Bº

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fdo. José Manuel López Nicolás

# PROTOCOLO DE VALORACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA SU FINANCIACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

## PREÁMBULO

La NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA fue aprobada en sesión de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019.

En su Artículo 5 designa a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (en adelante OTRI) como la unidad administrativa de gestión de la protección de los resultados de la investigación de la Universidad de Murcia (en adelante UMU), puesto que entre sus funciones está la gestión de los resultados de investigación y derechos de propiedad intelectual e industrial obtenidos en nuestra Universidad, así como su valoración y transferencia.

Por lo tanto, la obligada comunicación de resultados a proteger que el personal investigador debe realizar según el Artículo 21.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y según el Art.5.1 de nuestra Normativa, debe ser remitida por escrito a través del Registro de la UMU, dirigida a la OTRI, previamente a cualquier forma de publicación y difusión de acuerdo con los formularios específicos a tal efecto.

El órgano de decisión sobre el interés y conveniencia de proteger un resultado de investigación a título de la UMU es el Rector o Rectora o persona en quien delegue. Dicha delegación suele realizarse en la persona que ostenta el cargo de Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de transferencia.

Según nuestra Normativa, esta decisión se toma, entre otros, “en base al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y/o a su interés de explotación comercial, para lo que se apoyará en un informe elaborado por la OTRI. Dicho informe deberá fundamentarse en informes de patentabilidad solicitados a agentes externos”.

Los costes de la protección son asumidos, en principio, por una serie de partidas presupuestarias destinadas a cubrir los tributos o tasas y los conceptos que se derivan de los estudios y trabajos técnicos de los Agentes de la Propiedad Industrial. Dichas partidas se encuentran dentro del presupuesto del Área de Transferencia (OTRI). Estas partidas asumen los gastos de protección del conocimiento tal y como indica nuestra Normativa, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

Puesto que dicha disponibilidad es limitada, y en base a principios como el de la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de responsabilidad y de transparencia, se hace necesario establecer un sistema de valoración de los resultados de investigación a efectos de decidir tanto sobre su protección inicial, a través de una patente u otros títulos de propiedad industrial, como sobre su mantenimiento y la extensión territorial de dichos títulos, puesto que cada vez son más los resultados susceptibles de ser protegidos y los costes de protección, mantenimiento y extensión se ven incrementados de manera proporcional.

Los requisitos, criterios y circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar esta decisión no se encuentran desarrollados en nuestra Normativa, tanto para decidir si un resultado de investigación debe registrarse, como para decidir su mantenimiento, abandono o extensión.

Por todo ello, se establece el siguiente protocolo y se definen los criterios a seguir para la toma de decisiones en este sentido.

## PROTOCOLO

### 1. Recepción de comunicación de resultados a proteger.

El primer paso, como se ha descrito anteriormente, es la recepción por parte de la OTRI de la comunicación de resultados a proteger por parte del personal investigador. Tanto en base a la Ley de Patentes como en nuestra Normativa en su Artículo 7.1, la UMU tiene un **plazo máximo de tres meses** desde la recepción de dicha comunicación a través del registro electrónico de la UMU, para decidir sobre el interés o no en la protección del resultado de investigación y notificar por escrito a los inventores/autores su voluntad de mantener sus derechos sobre el mismo, solicitando la correspondiente protección, o de considerarla como secreto industrial, reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. Dicho plazo quedará interrumpido durante el tiempo en el que sea requerida y aportada información adicional, o bien se paralice por causas imputables al personal investigador.

No obstante, la condición indispensable para seguir adelante es que el resultado no se haya publicado y/o difundido previamente, pues esto rompería con el requisito de novedad. A tal efecto, el impreso de comunicación de resultados a proteger que la OTRI habilita para tal fin, tiene un apartado en el que los interesados deben indicar dicha circunstancia. Para cerciorarse en primera instancia del cumplimiento de este requisito de novedad, desde la OTRI se realizará igualmente una búsqueda de antecedentes relacionados con el objeto de la invención para comprobar que la misma no carece de falta de novedad de manera evidente. También se comprobará que el objeto de la invención no esté excluido de patentabilidad conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

### 2. Solicitud del Informe Tecnológico de Patente (en adelante ITP).

En caso de que los investigadores señalen en su comunicación de resultados a proteger que no existe difusión o publicación previa, la OTRI realizará una búsqueda de antecedentes.

No se continuará con el proceso si se da alguna de estas circunstancias:

- La búsqueda de antecedentes realizada por la OTRI determina de manera evidente que no se cumple con el requisito de novedad.
- Se comprueba que el resultado está excluido del requisito de patentabilidad de manera evidente, según los artículos 4 y 5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- Es aconsejable la utilización del resultado en exclusiva mediante secreto industrial.

En caso de que no se cumpla ninguna de estas circunstancias, se procederá a solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas el correspondiente ITP a cargo del presupuesto del Área de Transferencia (OTRI), destinado a tal fin, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

El Informe Tecnológico de Patentes ITP consiste en un análisis en profundidad realizado por la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), de documentos de patente y de literatura científica que se hayan publicado a nivel mundial y su relación con la información aportada por el solicitante (posible solicitud de patente o de modelo de utilidad, proyecto de investigación y/o desarrollo, cuestión técnica determinada, etc).

La solicitud del ITP implica el envío a la OEPM por parte de la UMU de un borrador de memoria de la invención lo más completo posible, incluyendo un juego de reivindicaciones, de manera que la evaluación que realice la OEPM en base al estado de la técnica encontrado y más cercano al resultado de la invención, permita vislumbrar lo más claramente posible si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) o que, en su caso, permita una opinión por parte del examinador de la OEPM que ayude a orientar correctamente la redacción final de la memoria de invención si se decidiera continuar con la tramitación de la solicitud. Para la elaboración de esta propuesta de memoria los investigadores deberán contar con la ayuda y asesoramiento de la OTRI.

### 3. Recepción del ITP.

La calidad del ITP recibido será el principal criterio a considerar a la hora de decidir sobre la protección del resultado como derecho de propiedad industrial a nombre de la UMU en fase nacional. Si el ITP revelara la falta de alguno de los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva, aplicación industrial) y no se viera factible conseguir rebatir la opinión del examinador, se desestimarán la solicitud de protección y se le comunicará así al personal investigador interesado. En este proceso se tendrá en cuenta la opinión y valoración de los investigadores.

En este punto, es decir, en la solicitud nacional española, si las circunstancias y calidad del ITP así lo aconsejaban, también se podrán tener en cuenta otros criterios a la hora de tomar una decisión definitiva sobre la protección de los resultados de investigación. Estos criterios son los siguientes:

- ❖ Interés demostrable de empresa/s en la invención.
- ❖ Existencia de prueba de concepto, prototipo, producto mínimo viable.
- ❖ Madurez de la tecnología, TRL 4 o superior.
- ❖ Existencia de un plan de explotación, plan de negocio, estudio de mercado o similar en relación con el objeto de la invención.
- ❖ Interés y potencial comercial de la tecnología/resultado.
- ❖ Aplicaciones del objeto de la invención en diferentes campos de actividad.
- ❖ Disponibilidad del equipo promotor en cofinanciar los gastos.

### 4. Decisión de solicitud de patente u otro título de propiedad industrial.

Aplicando los criterios y circunstancias anteriores y según el presupuesto disponible a la fecha, el Vicerrectorado con competencia en materia de transferencia podrá:

1. Proceder a la protección del resultado, que se gestionará a través de la OTRI y será financiada con cargo al presupuesto que a tal fin existe en dicha unidad. Esta

decisión será comunicada al personal investigador/inventor del mismo. En este caso, la OTRI se hará cargo tanto de los costes de solicitud, como los relativos a la gestión y mantenimiento de la invención protegida.

2. Proponer la protección del resultado mediante una figura de protección diferente a la patente y que se ajuste en mayor medida a las características de la invención propuesta, tomando como base la opinión reflejada en el ITP. Esto se aplicará especialmente cuando la altura inventiva de la invención no tenga el nivel suficiente como para poder ser protegida mediante la figura de patente.
3. Decidir que no se va a financiar la protección de dicho resultado. En ese caso, tal y como indica la normativa, existen a su vez varias opciones que se proponen al personal investigador interesado por este orden:

3.1. Proponer al personal interesado lo que se indica en el Art. 6.2 de nuestra Normativa:

*“En el supuesto que la Universidad no pueda costear los mismos por no existir disponibilidad presupuestaria o bien renuncie a costearlos por cualquier otra causa, podrán ser asumidos por los inventores o autores, bien con fondos propios destinados por la Universidad de Murcia o indirectamente a través de acuerdos con terceras personas o entidades”.* En este caso la titularidad la sigue ostentando la UMU.

3.2. Si el problema es de tipo presupuestario, también cabe la posibilidad de cofinanciar los gastos entre la OTRI y los fondos propios disponibles por el equipo investigador, en función del presupuesto de ambas partes. El porcentaje del coste que asuma cada una de ellas se negociará en función de disponibilidad presupuestaria.

3.3. En caso de que no se pueda o no le interese al personal investigador/inventor asumir el coste de la protección, se abandonará o desestimará la protección de la invención.

3.4. La Normativa interna de la UMU, en ese mismo Art. 6.2, indica una última opción: *“En cualquier caso, la Universidad de Murcia podrá abandonar de forma selectiva la asunción de costes, ofreciendo a los inventores o autores que sean asumidos por ellos”.* En ese caso la titularidad pasa a los inventores o inventoras. No obstante, según el Art. 7.4 de nuestra normativa: *“En caso de abandono y en cualquier caso la Universidad:*

*a) Mantendrá un derecho a obtener una licencia no exclusiva para uso y explotación de los resultados, la cual será gratuita e intransferible.*

*b) Tendrá un derecho a una participación de un 20% de los ingresos obtenidos por la explotación de los resultados.*

*Estas condiciones podrán modificarse de mutuo acuerdo entre las partes.”*

## 5. Extensión o internacionalización de la patente.

Por regla general no se asumirá con cargo al presupuesto del Área de Transferencia (OTRI) los costes de extensión internacional de una patente salvo que, existiendo disponibilidad

presupuestaria, se obtenga una valoración positiva atendiendo a una serie de requisitos valorados estos en función del Anexo I. Las premisas que considerar son las siguientes:

- ❖ Calidad del IET (Informe del Estado de la Técnica) recibido.
- ❖ Muestra de interés demostrable por terceros.
- ❖ Interés de tercero en firme, licencia o compromiso firmado.
- ❖ Desarrollo de mejoras en relación con la invención que la doten de más fuerza en esta fase internacional. Nuevos ensayos.
- ❖ Haber elaborado un plan de explotación, plan de negocio o similar en relación con la invención.
- ❖ Haber configurado una oferta o dossier tecnológico relativo a la patente.
- ❖ Inclusión de la oferta o dossier tecnológico en plataformas de oferta/demanda.
- ❖ Haber participado en programas y/o convocatorias de valorización/comercialización de tecnologías y resultados de investigación.
- ❖ Disponibilidad del equipo promotor para cofinanciar los gastos.

Las opciones, una vez valorados estos criterios, serán las mismas que se especifican en el punto 4 del presente Protocolo, con la salvedad de que la opción 3.3 no significa el abandono del título sino el mantenimiento del mismo y de su protección en el territorio español, si la hubiere y en ese caso los costes de mantenimiento se cubrirán con el presupuesto de la OTRI.

La vía preferente para la extensión de la protección internacional de una patente de la UMU será el Procedimiento Internacional PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes o *Patent Cooperation Treaty*). La asunción de costes implica tanto los relativos a la solicitud como a los que pudieran derivarse de otras acciones que tengan lugar durante la tramitación de la patente por el procedimiento PCT y a los que sea necesario dar respuesta.

## 6. Entrada en fases nacionales.

Por regla general se asumirá con cargo al presupuesto de la OTRI los costes de entrada en fases nacionales con los que hacer efectiva la protección del título de propiedad en otros países distintos a España. No obstante, si el personal investigador/inventor de la patente desea asumir ese coste, se podrán aplicar las opciones 3.1 o 3.4 del Punto 4 del presente Protocolo.

## 7. Caso concreto de Patente Europea o en otros países.

En aquellos casos en los que, por motivos justificados, los investigadores-inventores quieran que la primera solicitud de una invención sea tramitada ante una oficina nacional distinta a la española, la OTRI cubrirá solo la parte de gastos que cubriría en caso de proceder a la solicitud de la patente ante la OEPM. El resto, hasta completar los gastos de dicha protección, se asumirán según lo indicado en la opción 3.1 del Punto 4 del presente Protocolo.

La decisión de proteger un resultado por una vía diferente a la de la OEPM se tomará según los mismos criterios que se establecen en el punto 3 del presente Protocolo, y a lo largo de la vida de dicha patente, la asunción de costes se registrará por lo indicado en el presente Protocolo para una patente española.

## 8. Órgano que toma las decisiones.

La toma de decisiones en base a los criterios establecidos en el presente el Protocolo, y previo informe de los técnicos de la OTRI, se llevará a cabo por un Comité de Valoración formado por:

- Vicerrector/a con competencias en la materia
- Director/a OTRI
- Jefe/a de Área o personal técnico de la OTRI en quien delegue.
- Miembro vocal de la Comisión de Transferencia y Divulgación Científica en representación de la rama o ramas de conocimiento en la que se incluya el resultado a proteger.

Este Comité tendrá un plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la información necesaria para tomar la decisión. Este plazo se podrá acortar en caso de que exista urgencia por causa de un vencimiento de plazo u otra circunstancia análoga.

## ANEXO I

### Criterios para valoración de extensión internacional

	SI (1 pto.)	NO (0 ptos.)	VALOR DE MENOS A MÁS		
			1	2	3
<b>DATOS</b>					
Calidad del IET recibido *					
Muestra de interés demostrable por terceros					
Interés de tercero en firme, licencia o compromiso firmado					
Desarrollo de mejoras en relación con la invención que la doten de más fuerza en fase internacional. Nuevos ensayos					
Haber elaborado un plan de explotación, plan de negocio o similar en relación con la invención					
Haber configurado una oferta o dossier tecnológico relativo a la patente					
Inclusión de la oferta o dossier tecnológico en plataformas de oferta/demanda					
Haber participado en programas y/o convocatorias de valorización/comercialización de tecnologías y resultados de investigación					
Disponibilidad del equipo promotor en cofinanciar los gastos					
<b>Totales</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>PUNTUACIÓN TOTAL</b>					
<b>SE INFORMA</b>					

\* Criterio con puntuación de 1 a 3 según valoración obtenida.



## Puntuación máxima 11 puntos / Puntuación mínima 1

Distribución de financiación según puntuación:

- De a 10 a 11 puntos: Financiación al 100% con presupuesto OTRI, según disponibilidad.
- De 6 a 9 puntos: Financiación máxima del 50% por parte de la OTRI, según disponibilidad presupuestaria.
- 5 o menos puntos: La OTRI no financia ninguna cuantía.