CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
Apartado 23305, Estación Postal U.P.R. Río Piedras, Puerto Rico 00931
Tel. (809) 758-3350

Núm. 4354
Fecha: 10 de octubre de 1991 3:24 p.m.

Aprobado: Antonio J. Colorado
Secretario de Estado

Por: _____
Secretario Auxiliar de Estado

1991-92
Certificación número 18

Yo, Ismael Ramírez Soto, Director Ejecutivo del Consejo de Educación Superior, CERTIFICO:----------

Que el Consejo de Educación Superior, en su reunión ordinaria del viernes, 13 de septiembre de 1991, previa recomendación del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, aprobó la siguiente:

POLITICA INSTITUCIONAL SOBRE PATENTES E INVENCIONES

I. INTRODUCCION

La Universidad de Puerto Rico es una institución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La política de la Universidad consiste de llevar a cabo su obra académica en una atmósfera abierta y libre, y de ver que se realice hasta alcanzar la diseminación pública. La Universidad reconoce, sin embargo, que a veces las invenciones patentables pueden resultar y de hecho resultan de la investigación que lleven a cabo sus empleados, estudiantes y otros afiliados en el transcurso de su trabajo y/o mientras utilizan fondos y facilidades de la Universidad. El establecer los derechos de propiedad, patente, licencias y protección de esas invenciones es consecuente con los propósitos y misiones de la Universidad.

Esta política provee la autoridad para solicitar, evaluar y comercializar las invenciones de la facultad, personal, estudiantes y otros que puedan ser empleados o contratados para trabajar en la Universidad de Puerto Rico. Además, esta política establece y rige un programa para reconocer, divulgar, evaluar, patentar y comercializar dichas invenciones. No obstante, esta política no aplica a los derechos de propiedad intelectual relacionados con material de derechos de autor ("copyright").

La Universidad de Puerto Rico pretende proteger y fomentar la solicitud de invenciones patentables de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la intención de la Ley de Patentes de los Estados Unidos, (Título 35, Código de los Estados Unidos), según enmendada, con respecto a las invenciones que se hagan bajo el auspicio del Gobierno de los Estados Unidos.

II. OBJETIVOS

La Política Institucional sobre Invenciones y Patentes cumple los siguientes objetivos:

A. servir al interés público al proveer un proceso mediante el cual los descubrimientos e invenciones que surjan en el transcurso de la investigación universitaria sean asequibles al público gracias a la divulgación de patentes, la expedición de licencias y la comercialización de los inventos;

B. fomentar la investigación y el desarrollo de ideas e invenciones mediante la prestación de ayuda a los inventores en la obtención de patentes, la participación en los términos económicos de los ingresos que pudiesen resultar de la comercialización de patentes y el establecimiento de un sistema para fomentar investigaciones; y

C. proteger los intereses de la Universidad, sus empleados y estudiantes, con respecto a las invenciones patentables que se desarrollen a través de la Universidad.

III. ALCANCE

Esta política aplicará a todos los empleados de la Universidad, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, incluyendo la facultad, profesionales, científicos, personal (de aquí en adelante denominados como empleados) y los estudiantes. Esta política incluye, además, a cualquier otra persona que utilice las instalaciones de la Universidad para llevar a cabo investigaciones y desarrollar proyectos o a aquellas personas que opten por hacer disponibles sus invenciones a la Universidad para ulterior desarrollo y/o perfección.

A. <u>Condiciones de empleo y matrícula</u>

Esta política, según sea enmendada de tiempo en tiempo, se considerará como parte de las condiciones de empleo de cada empleado de la Universidad, incluso de los estudiantes que sean empleados, y de las condiciones de matrícula y asistencia de cada estudiante de la Universidad.

IV. PROPIEDAD DE LA INVENCION

A. Invenciones que se desarrollen en el transcurso del empleo

Son propiedad de la Universidad aquellas invenciones que se desarrollen:

1. en el medio laboral del inventor, en las actividades normales inherentes a las investigaciones académicas, en el transcurso de los estudios, o

2. mediante la utilización de fondos[1], instalaciones[2] u otros recursos universitarios.

B. Invenciones que se desarrollen en el transcurso de un trabajo independiente

Las invenciones que resulten de investigaciones o de otros trabajos que los empleados o estudiantes de la Universidad lleven a cabo:

1. en su tiempo libre,
2. fuera del ámbito de su empleo, y
3. y sin el uso de los fondos, instalaciones u otros recursos universitarios

serán propiedad individual del inventor y no se regirán por esta política, a menos que éste ceda la propiedad a la Universidad mediante un acuerdo entre las partes.

Siempre que sea posible, el inventor deberá especificar si una invención deberá desarrollarse como trabajo independiente. Antes de comenzar dicha obra, el inventor deberá presentar una declaración de su intención al respecto, la cual someterá a la autoridad apropiada según designada por el Rector correspondiente de su recinto particular. (Véase, Sección VII, B.)

---

[1]El término "fondos universitarios" significa cualesquiera fondos que la Universidad administre independientemente de donde provengan o de su fuente de origen.

[2]El término "instalaciones" incluye todos los tipos de propiedad inmueble o mueble.

C. Investigaciones que sean producto del trabajo auspiciado por terceros

1. Las invenciones que surjan del trabajo investigativo auspiciado por terceros (incluso subvenciones gubernamentales o privadas, auspicio de investigaciones específicas, acuerdos de consultoría, u otros), se considerarán como propiedad de la Universidad bajo la subsección IV A, antes mencionada, a menos que los términos del contrato, subvención u otros acuerdos con el auspiciador modifiquen esas disposiciones.

2. Toda persona que interese comenzar un acuerdo con terceros, deberá incluir los términos mediante los cuales se concederá a la Universidad la propiedad total o parcial o, cuando sea apropiado, especificará los procedimientos de evaluación y transferencia de la propiedad del auspiciador a la Universidad.

3. Toda persona que interese comenzar un proyecto auspiciado por terceros deberá someter el contrato propuesto con dicho auspiciador a la autoridad apropiada de su recinto para efectos de revisión. Esta autoridad: (a) determinará si el acuerdo propuesto es consecuente con la misión de ese recinto particular y con los propósitos de esta política, (b) proveerá la ayuda necesaria para incorporar los términos satisfactorios a dicho acuerdo, y (c) hará recomendaciones al funcionario responsable de la aprobación de las propuestas antes de someterlas.

D. Investigaciones en colaboración

1. Ocasionalmente, las instalaciones de la Universidad son utilizadas para llevar a cabo investigaciones en colaboración con personal de otras organizaciones o instituciones. Cuando el uso de las instalaciones y los recursos de la Universidad sean esenciales para el desarrollo de la invención, la Universidad reclamará un interés propietario equitativo sobre dichas invenciones.

2. Los empleados, estudiantes universitarios, y otras personas que trabajen en la Universidad, que piensen dedicarse a una investigación en colaboración, deberán someter la propuesta del acuerdo de colaboración a la autoridad correspondiente de su recinto. Estos acuerdos deberán incluir disposiciones que aseguren la protección de los derechos de la Universidad, sus empleados y estudiantes sobre dichas invenciones.

E. Relevo de los derechos de propiedad de la Universidad

1. Si luego de evaluar una invención, el recinto no desea proseguir con los trámites de patentar o comercializar y el inventor desea hacerlo por su cuenta, los intereses de la Universidad serán cedidos al inventor, sujeto a la aprobación del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. Dicha cesión deberá ser por escrito y contendrá una cláusula que disponga que si se patenta la invención, la licencia que se expida estará libre de regalías para propósitos gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

2. La cesión de los derechos de propiedad del inventor no se extenderá a las mejoras o adiciones al invento original que la Universidad, sus empleados, estudiantes u otras personas contratadas por la Universidad puedan hacer ulteriormente, las cuales estarán sujetas a los criterios de propiedad antes expresados.

V. OBLIGACION DE DIVULGAR DESCUBRIMIENTOS E INVENCIONES

A. Toda persona que realice descubrimientos e invenciones bajo esta política está obligada a divulgarlos de inmediato a la autoridad apropiada de su recinto en particular. Esta obligación de comunicar sus logros surge tan pronto la persona tenga motivos para creer, basado en su propio conocimiento o por información suministrada por otros, que el descubrimiento o invención se puede patentar.

B. La certeza de que se pueda patentar no es esencial previo a la divulgación.

C. La divulgación se considerará confidencial y no estará sujeta a la divulgación pública. Violaciones a esta divulgación serán sancionadas con las medidas disciplinarias correspondientes, de conformidad con los reglamentos universitarios y las leyes aplicables.

D. Las personas suscribirán dichas divulgaciones, declaraciones, cesiones u otros documentos, según sea necesario, en el transcurso de la evaluación de la invención y en la obtención o protección de los derechos de patentes, para asegurarse de que el título de dichas invenciones lo posea la Universidad cuando esta política indique que la Universidad deba poseer dicho título.

VI. DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS

A. Cuando la Universidad patente, licencie y/o comercie la invención (ya porque le pertenezca o le haya sido cedida, o esté sujeta a las disposiciones de un acuerdo para el auspicio de investigación) los ingresos brutos que se deriven de la licencia o comercialización se distribuirán como sigue:

1. El treinta y tres y un tercio por ciento (33 1/3%) se asignará al inventor, el cincuenta y seis y dos tercios por ciento (56 2/3%) se asignará a su recinto particular, el diez por ciento (10%) remanente se asignará a un fondo especial que será utilizado por el Presidente para la comercialización de invenciones.

2. Un tercio de la participación que corresponda a su recinto particular se asignará al laboratorio o área de trabajo del inventor para el fomento de investigaciones.

B. Los ingresos brutos de la invención asignados a la Universidad y/o sujetos a un acuerdo especial se distribuirán de conformidad con los términos del acuerdo.

C. <u>Otras disposiciones en relación con la distribución de la participación de los recintos</u>

1. Los ingresos brutos derivados de la investigación y que se retengan por el recinto se utilizarán para fomentar las investigaciones, según determine el rector.

2. La distribución de la participación en el ingreso bruto que corresponda al laboratorio o área de trabajo del recinto de inventor, podrá ser modificada por el rector si éste juzga que existen circunstancias que así lo justifiquen.

3. Los ingresos brutos derivados de las invenciones de los empleados, o estudiantes de la Universidad o de cualquier otra persona cubierta por esta política se distribuirán al recinto particular en el que estén empleados. En el caso de nombramientos conjuntos en el sistema universitario, los ingresos brutos se distribuirán en proporción al tiempo que el inventor tenga asignado para investigación en cada recinto.

D. Transferencia de la participación del inventor

La participación del inventor en los ingresos, de acuerdo con esta política, se podrá transferir mediante cesión, testamento, o herencia intestada. La Universidad no incurrirá en responsabilidad por pagos a efectuarse conforme a la última cesión del inventor o cualquier otra instrucción dada a la Universidad por escrito. El inventor deberá presentar ante la autoridad correspondiente del recinto una notificación de su última cesión o cualquier otra instrucción escrita.

VII. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION

A. Responsabilidades del Presidente

El Presidente será responsable de la implantación general de esta política. El Presidente podrá delegar su autoridad en cualquier otra persona o personas para que lleven a cabo las responsabilidades relacionadas con la implantación general de esta política, ya sea total o parcialmente.

Guías adicionales para el Presidente

1. El Presidente nombrará un Administrador Tecnológico del Sistema (ATS), que será responsable de supervisar el programa en todo el sistema universitario. El ATS, en consulta con el Comité de Asesoramiento Tecnológico del Sistema (véase la Sección IX) y las autoridades correspondientes de cada recinto particular, preparará e implantará un plan que abarque lo siguiente:

   a. Divulgación de la información sobre política y procedimientos
   b. Educación y adiestramiento
   c. Evaluación
   d. Obvención de patentes
   e. Expedición de licencias y comercialización

2. El ATS informará al Presidente, al menos anualmente, sobre la divulgación de patentes, expedición de licencias, comercialización y otras actividades, de modo que éste pueda evaluar la eficacia del programa a nivel del sistema. Al implantar el programa, el ATS podrá utilizar, a tiempo completo o parcial, a los empleados y estudiantes de la Universidad, abogados independientes, contratistas, compañías u organizaciones independientes que provean dichos servicios, o combinación de éstos.

3. El manejo de los fondos y la administración fiscal del programa a nivel del sistema, incluso la asistencia técnica y el adiestramiento a los recintos particulares, serán responsabilidad de la Administración Central y se regirán por los reglamentos universitarios existentes.

B. Responsabilidades de los Rectores

Los rectores serán responsables de los asuntos administrativos relacionados con esta política en sus recintos correspondientes. Cada rector podrá delegar su autoridad en cualquier persona o personas para que lleven a cabo estas responsabilidades ya sea total o parcialmente[3].

Guías adicionales para los Recintos

Cada rector podrá nombra un Administrador Tecnológico del Recinto (ATR) que será responsable del desarrollo diario del programa, encaminado a satisfacer los propósitos de esta política institucional sobre invenciones y patentes. El ATR, en consulta con el Administrador Tecnológico del Sistema (ATS), preparará e implantará un plan programático para el recinto, que podrá abarcar lo siguiente:

1. Divulgación de la información sobre política y procedimiento para asegurarse de que la política y los procedimientos relevantes sean traídos a la atención de los empleados, estudiantes del recinto y a otras personas afectadas; para proveer cualquier información adicional que se les pueda requerir y para resolver cualquier controversia que pueda surgir en el transcurso de su implantación.

---

[3]El término "Rector" aplica al jefe de una unidad universitaria equivalente a un recinto en particular o al Presidente, cuando dichas unidades respondan a éste.

2. Educación y adiestramiento de los empleados, estudiantes y otras personas sobre la política y los procedimientos necesarios para proteger tanto los derechos de éstos individualmente como los de la Universidad en los descubrimientos, innovaciones e invenciones.

3. Evaluación: Las invenciones que estén sujetas a esta política se deberán evaluar para determinar si son patentables y si son lo suficientemente meritorias como para justificar que sean patentadas.

4. Patentes: Se debe solicitar la protección del derecho de patente para los inventos que hayan sido determinados lo suficientemente meritorios para justificar el esfuerzo y los gastos que ello implica.

5. Expedición de licencia y comercialización: Se debe poner en vigor un programa para la venta o expedición de licencias sobre invenciones y/o descubrimientos de modo que se promueva el comercio de inventos y se provea el máximo beneficio sobre la inversión, tanto para la Universidad como para el inventor.

6. Responsabilidad: El Administrador Tecnológico del Recinto (ATR) informará al rector, al menos anualmente, sobre la divulgación de patentes, expedición de licencias, comercialización y otras actividades relacionadas, de modo que éste pueda evaluar la eficacia del programa en cuanto a los logros de los propósitos establecidos en esta política. De tiempo en tiempo el ATR pondrá al día al ATS en cuanto a los asuntos sobre divulgación de patentes, expedición de licencias y comercialización.

7. Implantación: Al implantar el programa, el ATR podrá utilizar, ya sea a tiempo completo o parcial, a empleados y estudiantes de la Universidad, abogados independientes, contratistas, compañías u organizaciones independientes que provean estos servicios, o cualquier combinación de éstos.

8. El manejo de los fondos y administración fiscal: El manejo de los fondos y la administración fiscal del programa de cada recinto será responsabilidad del recinto y se regirán por los reglamentos universitarios existentes.

VIII. RESOLUCION DE DISPUTAS

En caso de que exista una disputa en cuanto a la propiedad de las invenciones o de cualesquiera otras disposiciones de esta política, se someterá la controversia a la consideración del Presidente, quien hará una determinación final sobre el asunto. La determinación del Presidente obligará a todas las partes, sujeto a apelación conforme a los reglamentos universitarios.

IX. COMITE DE ASESORAMIENTO TECNOLOGICO

El Presidente nombrará un Comité de Asesoramiento Tecnológico para todo el sistema.

A. Composición

1. El Presidente nombrará cinco (5) empleados regulares de la Universidad que se dediquen activamente a la investigación en disciplinas científicas y técnicas (un representante de cada uno de los Recintos de Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas, un representante del Colegio Universitario de Cayey o del Colegio Universitario de Humacao y un representante de la Administración de Colegios Regionales) por recomendación de sus respectivos rectores. Además, el Presidente nombrará un representante de la comunidad universitaria y un representante del sector privado o del interés público. Estos siete miembros serán nombrados por términos escalonados de tres (3) años. El Director de la Oficina de Asuntos Legales de la Administración Central y el Administrador Tecnológico del Sistema (ATS) serán miembros sin voto y ex-officio del Comité. El Presidente de la Universidad de Puerto Rico designará al Presidente del Comité de entre los miembros regulares.

B. Funciones

1. El Comité asesorará al Administrador Tecnológico del Sistema acerca de casos específicos sobre los que se solicite orientación.

2. El Comité atenderá las necesidades y problemas que sean traídos a su atención por los recintos.

3. El Comité revisará las situaciones donde surjan problemas sobre la implantación de esta política o la ejecución del programa de patentes, expedición de licencias y comercialización.

4. El Comité se reunirá al menos una vez cada semestre, recibirá los resúmenes actuales de las actividades del Administrador Tecnológico del Sistema, asesorará sobre la implantación del programa de la Universidad respecto a patentes sobre invenciones/expedición de licencias y comercialización y, de tiempo en tiempo, rendirá un informe sobre sus conclusiones al Presidente.

X. ENMIENDAS

A. Las disposiciones de esta política podrán ser enmendadas de tiempo en tiempo, y ninguna persona afectada por ésta tendrá derecho a continuar las mismas sin modificación. Esto no afectará los derechos sobre invenciones o pagos ya establecidos.

B. Las enmiendas a esta política estarán sujetas a la aprobación del Consejo de Educación Superior, por recomendación del Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

XI. VIGENCIA

Esta política comenzará a regir inmediatamente después de su registro en el Departamento de Estado y dejará sin efecto cualesquiera otras políticas sobre patentes que puedan existir o estar en vigor en la Universidad de Puerto Rico.

Y para que así conste, expido la presente certificación bajo el sello de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, Puerto Rico, hoy día veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y uno.

Ismael Ramírez Soto
Director Ejecutivo

lmd

Certifico que la presente es copia fiel y exacta del original, según consta en los archivos del Consejo de Educación Superior.

En Río Piedras, Puerto Rico hoy 10 de octubre de 1991.

Ismael Ramírez Soto
Director Ejecutivo