Número: 9053
Fecha: 23 de OCTUBRE DE 2018
Aprobado: Hon. Luis G. Rivera Marín
Secretario de Estado

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO

Luis G. Rivera Marín
Secretario de Estado
Gobierno de Puerto Rico

POLÍTICA SOBRE PATENTES, INVENCIONES Y SU COMERCIALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

CERTIFICACIÓN NÚM. 34 (2018-2019)

CONTENIDO

Página

ARTÍCULO I – TÍTULO 2
ARTÍCULO II – RESUMEN EJECUTIVO 2
ARTÍCULO III – BASE LEGAL 2
ARTÍCULO IV – PROPÓSITO 2
ARTÍCULO V – DEFINICIONES 2
ARTÍCULO VI – OBJETIVOS Y ALCANCE 4
ARTÍCULO VII – APLICACIÓN Y EXCLUSIÓN 5
ARTÍCULO VIII – CONDICIONES DE EMPLEO Y MATRÍCULA 5
ARTÍCULO IX – PROPIEDAD DE LA INVENCIÓN 6
ARTÍCULO X – OBLIGACIÓN DE DIVULGACIÓN DESCUBRIMIENTOS E INVENTOS 8
ARTÍCULO XI –TITULARIDAD 10
ARTÍCULO XII – SOLICITUD DE PATENTE 10
ARTÍCULO XIII – COMERCIALIZACIÓN DE PATENTE O INVENTO 10
ARTÍCULO XIV – DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS 10
ARTÍCULO XV– RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 13
ARTÍCULO XVI- RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 16
ARTÍCULO XVII – MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES 16
ARTÍCULO XVIII – ENMIENDAS Y DEROGACIÓN 17
ARTÍCULO XIX – VIGENCIA 17

ARTÍCULO I – TÍTULO

Este documento se conocerá como "Política sobre Patentes, Invenciones y su Comercialización de la Universidad de Puerto Rico" (Política).

ARTÍCULO II – RESUMEN EJECUTIVO

La Universidad de Puerto Rico (Universidad), como institución de educación superior pública, plantea como misión la promoción de la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad. Todos los elementos de esta misión inciden de una u otra manera en la divulgación del conocimiento. Por tanto, es la intención de la Universidad lograr que el conocimiento producto de sus funciones, o trasmitido mediante sus actividades, logre redundar en beneficio y servicio a la comunidad.

Las investigaciones universitarias están siendo dirigidas hacia el desarrollo de nuevos conocimientos y enfocadas hacia la tecnología y su uso en beneficio de la humanidad. Estos conocimientos o tecnología pueden tener algún potencial de comercialización y, en consecuencia, deben ser tratados como un activo que se puede usar, conservar o aplicar de tal manera que genere ingresos para el inventor y la Universidad. Esta realidad ha estimulado al crecimiento de colaboraciones entre los científicos académicos de la Universidad, con el gobierno local y federal, empresas privadas, así como con universidades e instituciones de reconocimiento mundial. El establecer los derechos de propiedad, patentes, licencias y protección de esas invenciones es consecuente con este desarrollo y con los propósitos y misión de la Universidad.

Esta Política provee la autoridad, establece y rige un programa para solicitar, evaluar, divulgar, patentizar y comercializar las invenciones de la Facultad, Estudiantes, Empleados no docentes y contratistas independientes de la Universidad, en todos sus recintos, unidades, organismos e institutos y establece a quién corresponde la responsabilidad al otorgar las autorizaciones correspondientes y licencias requeridas en cada caso.

ARTÍCULO III – BASE LEGAL

Esta Política se adopta y promulga en virtud de las facultades conferidas por la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, los reglamentos generales de la Universidad y en armonía con las siguientes leyes:

- Ley de Patentes de los Estados Unidos 35 USC 101 et seq., según enmendada por las siguientes:
    - Ley Bayh-Dole de 1980
    - Cooperative Research and Technology Enhancement (CREATE) Act 2004
    - Leahy – Smith American Invents Act

- Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
- Ley de la Oficina de Ética Gubernamental, 1 de enero de 2012, Artículo 4.3(d)
- Certificación Número 8 (2012-2013) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y su anejo conocido como "*CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES RELATED TO RESEARCH AND SPONSORED PROGRAMS OF THE UNIVERSITY OF PUERTO RICO*", Artículo IV (R), al igual que cualquier otra norma, procedimiento, guía o documento oficial que pudiera estar en conflicto con esta Guía.

ARTÍCULO IV – PROPÓSITO

Esta Política se promulga con el propósito de establecer las normas y procedimientos a seguir para las Patentes, Invenciones y su Comercialización en la Universidad de Puerto Rico a tenor con las nuevas leyes relacionadas a este tema.

ARTÍCULO V – DEFINICIONES

Para propósito de esta política se define los siguientes términos:

A. **Comercialización** – Identificación de entidades o individuos que estén interesados en el uso de la invención, patente, tecnología o procesos relacionados a cambio de la otorgación de una licencia exclusiva, licencia no exclusiva, "equity" o cualquier otro tipo de acuerdo.

B. **Empleados** – Empleado a tiempo completo o a tiempo parcial, incluyendo facultad, personal administrativo y profesional, personal de apoyo, facultad e investigadores visitantes, ayudantes y asistentes de investigación, científicos y profesores visitantes, o cualquier persona cuyos servicios sean pagados por la Universidad.

C. **Estudiante** – Cualquier estudiante, graduado o sub-graduado, a tiempo completo o parcial, independientemente de si el estudiante recibe o no asistencia económica de la Universidad o de fuentes externas, incluye a los estudiantes que realizan prácticas en centros fuera de la Universidad conducentes a la obtención de algún grado académico.

D. **Fondos universitarios o Fondos administrados por la Universidad** – Cualesquiera fondos que la Universidad administre, independientemente de su fuente u origen: federales, estatales, privados o de cualquier otra índole, y que tengan el propósito de apoyar la investigación o la actividad académica erudita.

E. **Instalaciones** – Toda propiedad inmueble o mueble.

F. **Interés financiero significativo** – Cualquier valor monetario incluyendo, pero no limitado, al salario o cualquier otro pago o compensación por servicios (por ejemplo,

pagos por consultoría u honorarios), intereses de inversiones y cualquier ingreso por derechos de propiedad intelectual. Este término no incluye ingresos por charlas, conferencias o acuerdos de enseñanza auspiciados por entidades públicas o sin fines de lucro.

G. **Invento** – Cualquier idea, descubrimiento, material, invención, proceso, artículo de manufactura, diseño, modelo, desarrollo técnico, conocimiento ("know-how") material biológico, variedades, cultivos de cualquier organismo, o porción, modificación, transferencia, o extensión de cualquiera de estos procesos o tecnología relacionada que puedan o no ser patentable, o comercializable.

H. **Inventor** – Persona cubierta bajo esta Política que individualmente o en conjunto crea o aporta a la creación de un invento, sea patentable o no.

I. **Inversión indirecta o Interés financiero indirecto** – Un Empleado o Estudiante tiene una inversión indirecta o interés financiero indirecto si el cónyuge o un(a) hijo(a) dependiente tiene intereses económicos en una entidad o se beneficia directa o indirectamente de un diez por ciento (10%) o más de las ganancias.

J. **Licencia** – Autorización del dueño de un invento para que terceros puedan ejercer alguno o todos los derechos de dominio relacionados al invento, incluyendo el derecho a practicar, utilizar, vender u ofrecer para la venta el invento.

K. **Licenciatario** – Persona que es titular o tenedor de una licencia.

L. **Patente** – Título de propiedad otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (*United States Patent and Trademark Office* – USPTO), u oficinas similares a nivel internacional, que permite al o los inventores, o al dueño, excluir a otros de hacer, utilizar, vender u ofrecer para la venta, un invento patentado por el tiempo de vigencia de la patente.

M. **Persona** – Toda natural o jurídica.

N. **Presidente** – Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

O. **Recursos de la Universidad** – Se refiere al uso de fondos universitarios, personal, facilidades, equipo, materiales o información tecnológica e incluye cualquier ayuda o asistencia brindada por otras organizaciones públicas o privadas cuando sea coordinada, administrada o controlada por la Universidad.

P. **Regalía** – Incluirá regalías corrientes, adelantos contra regalías corrientes, dineros adelantados, pagos escalonados, participación en acciones o en otros instrumentos de valor "securities" emitidos por el licenciatario u otra corporación "equity", y cualquier otro pago recibido por la Universidad bajo un acuerdo de licencia en consideración al otorgamiento de una licencia de un invento. No obstante, lo anterior, este término no

incluirá cantidades recibidas por el licenciatario o terceros a modo de auspicio para investigaciones o de otros contratos que conlleven intercambio de bienes, servicios o derechos.

Q. **Regalía bruta** – Las regalías que se deriven de la comercialización o de las licencias del invento sin deducir los gastos incurridos por la Universidad relacionados al invento, incluyendo los gastos para proteger el invento a través de una patente, los gastos de abogado de patentes, los costos del proceso, los gastos legales de licencias del invento y cualquier otro gasto relacionado al invento.

R. **Regalía neta** – Luego de recobrar los gastos incurridos por la Universidad relacionados al invento, el remanente de regalías será designado regalías netas.

S. **Universidad** – Universidad de Puerto Rico con todos sus Recintos, Unidades, programas y proyectos adscritos a cualquiera de ellos.

ARTÍCULO VI – OBJETIVOS Y ALCANCE

Esta política tiene los siguientes objetivos:

A. Servir al interés público al proveer un proceso mediante el cual el producto de la investigación universitaria se hace asequible al público gracias a la divulgación de Patentes, Inventos, la expedición de licencias y la comercialización de los inventos.

B. Fomentar la investigación y el desarrollo de ideas e inventos mediante la prestación de ayuda a los inventores en la obtención de Patentes, la participación en los beneficios económicos de las Regalías que pudiesen resultar de la comercialización de inventos y el establecimiento de un sistema para fomentar investigaciones.

C. Proteger los intereses de la Universidad, sus empleados y estudiantes, con respecto a los inventos que se desarrollen a través de la Universidad.

D. Prestar servicios a la comunidad, sector privado y otras entidades mediante la divulgación de información sobre la Política además de educar, adiestrar, evaluar y ayudar en la obtención de patentes, expedición de licencias y comercialización de los inventos. La Universidad podrá cobrar por estos servicios mediante acuerdos entre las partes.

E. El Alcance de esta Política podría estar limitada a las condiciones, acuerdos y reglamentos establecidos por las entidades que proveen financiamiento a proyectos específicos o colaboran con proyectos o investigaciones específicas.

ARTÍCULO VII – APLICACIÓN Y EXCLUSIÓN

A. Esta política aplicará a todos los Estudiantes, Empleados y contratistas independientes de la Universidad, en todos sus recintos, unidades, organismos e institutos. Esta política incluye, además, a cualquier otra Persona que utilice las Instalaciones o Recursos de la Universidad para llevar a cabo investigaciones y desarrollar proyectos o a aquellas personas que opten por hacer disponibles sus inventos a la Universidad para ulterior desarrollo o perfección.

B. Esta política solo aplica a este tipo de protección intelectual y no altera ni afecta en forma alguna las obligaciones establecidas en las políticas institucionales de los derechos de autor (*copyright*) ni a marcas *(trademarks*).

ARTÍCULO VIII – CONDICIONES DE EMPLEO Y MATRÍCULA

A. Esta política se considerará como parte de las condiciones de empleo de cada Empleado y de la prestación de servicios bajo contrato a la Universidad, incluso de los Estudiantes que sean empleados, y de las condiciones de matrícula y asistencia de cada Estudiante de la Universidad.

B. Todo empleado, como condición de su empleo con la Universidad, cede y transfiere todo derecho, título e interés, según lo establecido en esta política, en relación a cualquier invento a favor de la Universidad. No será necesario que los estudiantes firmen un contrato excepto:

   1. cuando el estudiante este trabajando en un proyecto de investigación subvencionado por una entidad que no sea la Universidad; o cuando sea un Proyecto de la Universidad con fondos federales o institucionales, cuando el estudiante sea empleado de la Universidad.

C. Todo empleado, aun sin la firma de un acuerdo específico, estará obligado a ceder o asignar a la Universidad, o la entidad designada por la Universidad para el manejo y comercialización de invenciones todos sus derechos sobre una invención en la cual la Universidad tenga algún interés.

D. De acuerdo con las condiciones de empleo y matrícula, todo Empleado y Estudiante tiene la obligación de firmar cualquier documento necesario para oficializar y/o legalizar la cesión de derechos de su invento a la vez que debe colaborar razonablemente con la Universidad o la entidad designada por la Universidad para el manejo y comercialización del invento en el proceso de obtener una patente, en el proceso de proteger de alguna manera el invento y en el proceso de mantener cualquier patente o derecho propietario del invento.

ARTÍCULO IX – PROPIEDAD DE LA INVENCIÓN

A. Inventos que se desarrollen en el transcurso del empleo, investigaciones académicas o tareas asignadas. La titularidad de los inventos desarrollados como resultado del empleo o de tareas asignadas administrativamente, incluyendo cualquier esfuerzo normalmente asociado con el empleo, ya sea asunto educativo, de investigación o servicio será propiedad de la Universidad.

La obligación general de producir material educativo, tal como libros de textos, artículo, no constituye una tarea asignada administrativamente para propósitos de esta sección o estudios.

B. Esfuerzo individual con asistencia de la Universidad

La titularidad de inventos desarrollados por miembros de la facultad o empleados de la Universidad donde la Universidad provee apoyo para sus esfuerzos o uso de recursos de la Universidad que no sean meramente incidentales (a menos que esos recursos estén disponibles para el público en general) será de la Universidad. La titularidad de inventos desarrollados por estudiantes como resultado de la iniciativa del estudiante con el uso de recursos de la universidad le pertenecerá al estudiante, salvo pacto en contrario.

Son propiedad de la Universidad aquellos inventos que se desarrollen:

1. en el medio laboral del empleado, en las actividades normales inherentes a la docencia, las investigaciones académicas, en el transcurso de los estudios, o en el empleo;

2. mediante la utilización de fondos, Instalaciones u otros Recursos de la Universidad.

C. Inventos que se desarrollen en el transcurso de un trabajo independiente sin recursos de la Universidad:

Serán propiedad individual del empleado, y no se regirán por esta política, a menos que éste ceda la propiedad a la Universidad mediante un acuerdo entre las partes, los inventos que resulten de investigaciones o de otros trabajos que los empleados realicen:

a. en el tiempo fuera del medio laboral del empleado, fuera de las actividades normales inherentes a la docencia o las actividades para las que fueron contratados, fuera de las investigaciones académicas, y fuera del transcurso de los estudios

b. fuera del ámbito de su empleo o de las tareas para las que fuera contratado,

c. sin el uso de los fondos, instalaciones u otros recursos universitarios.

D. Invenciones que sean producto del trabajo auspiciado por terceros

1. Los inventos que surjan de actividades o del trabajo investigativo auspiciado por terceros (incluso subvenciones gubernamentales o privadas, auspicio de invenciones específicas, acuerdos de colaboración, acuerdos de consultoría, u otros), se considerarán como propiedad de la Universidad, 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 tercero a la Universidad. Estas gestiones tienen que realizarse en coordinación con la persona o entidad designada por el Presidente de la Universidad.

3. Toda persona que interese comenzar un proyecto auspiciado por un tercero someterá el contrato propuesto con dicho tercero a la autoridad apropiada de su recinto/unidad y la persona o entidad designada por el Presidente para administrar esta Política, para su revisión. Estas autoridades: (a) determinarán si el contrato propuesto es consecuente con la misión de la Universidad y de ese recinto/unidad en particular y con los propósitos de esta política, (b) proveerá la ayuda necesaria para incorporar los términos satisfactorios a dicho contrato y (c) hará recomendaciones al funcionario responsable de la aprobación del contrato antes de someterlas.

E. Investigaciones en colaboración

1. Ocasionalmente, las instalaciones de la Universidad son utilizadas para llevar a cabo investigaciones y otras actividades 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 que propongan dedicarse a actividades o investigaciones en colaboración, deberán someter la propuesta del acuerdo de colaboración al representante de su recinto/unidad y a la persona o entidad designada por el Presidente para administrar esta Política. Estos acuerdos deberán incluir disposiciones que aseguren la protección de los derechos de la Universidad y los empleados sobre los inventos que resulten de las actividades o investigaciones.

F. Libretas de laboratorio y otros documentos

Las libretas de laboratorio y cualquier otro documento relativo a las actividades de investigación o de desarrollo de un invento serán propiedad de la Universidad, independientemente del medio utilizado. También serán propiedad de la Universidad todos los récords necesarios para poder documentar una invención y apoyar cualquier solicitud de patente.

G. Relevo de los derechos de propiedad de la Universidad

1. Si luego de evaluar un invento, la Universidad no desea proseguir con los trámites de patentar o comercializar el invento y el inventor desea hacerlo por su cuenta, los intereses de la Universidad serán cedidos al Inventor a través de un relevo, sujeto a la aprobación del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. El relevo, sujeto a la aprobación del presidente de la Universidad de Puerto Rico, será emitido a los 90 días contados a partir de la solicitud. De la Universidad solicitar término adicional dicho, término no podrá ser mayor de 30 días. Transcurrido el término de los 30 días sin que la Universidad hiciera una expresión de su intención de patentar y/o comercializar el Invento, se otorgará el relevo de manera automática y final. Dicho relevo deberá ser por escrito y podrá estar sujeto, a discreción de la Universidad, a las condiciones establecidas en el Artículo XV (g) de esta Política. Si el invento fue desarrollado con fondos externos, el relevo estará sujeto a los términos de dicho contrato. En el caso que la Universidad renuncie a sus derechos y el invento resulte de auspicio con fondos federales, cualquier relevo será a favor de la agencia federal que auspicio la investigación, en vez de a favor del inventor. El proceso para atender este asunto está comprendido en la ley federal aplicable.

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 u otras personas contratadas por la Universidad puedan hacer ulteriormente, las cuales estarán sujetas a los criterios de propiedad expresados en las partes A, B, C y D de este Artículo VIII.

H. Ningún empleado podrá ceder, traspasar, conceder una licencia o contratar respecto a los derechos sobre un invento desarrollado bajo las disposiciones de este Artículo VIII sin la previa autorización del Presidente o persona(s) autorizada(s) por éste.

ARTÍCULO X – OBLIGACIÓN DE DIVULGACIÓN DESCUBRIMIENTOS E INVENTOS

A. Toda persona que realice descubrimientos o investigaciones conducentes a producir un invento bajo esta política deberá divulgarlo de inmediato a la persona o entidad responsable de administrar la política, según designada por el presidente, en un término preferiblemente no mayor de treinta (30) días calendario. Este deber de divulgación surge tan pronto la persona tenga motivos para creer, basado en su propio conocimiento o por información suministrada por otros, que el descubrimiento o invento se puede patentar o comercializar. La información se someterá en el

formulario preparado a estos efectos, el cual estará disponible a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Universidad. La persona que incumpla con esta disposición podrá estar sujeto a las sanciones administrativas que se establezcan, que pueden incluir, entre otras, la exclusión de participar en la investigación, dependiendo de la gravedad de las consecuencias del incumplimiento.

B. Toda persona que sea responsable del invento, deberá cooperar con la Universidad en todo momento, ofreciendo y facilitando toda la información necesaria y que le sea requerida para la consecución del objetivo, ya sea patentar o comercializar el invento.

C. La falta de certeza de que se pueda patentar el invento no exime de que se cumpla con los requisitos de la divulgación según lo establecido en este artículo.

D. La divulgación se considerará confidencial y no estará sujeta a la divulgación pública. Cualquier y toda persona que o cumpla con esta disposición estará sujeta a sanciones y medidas disciplinarias correspondientes, de conformidad con los reglamentos universitarios y las leyes aplicables.

E. Durante el proceso de determinar la existencia de algún invento, será necesario que las personas relacionadas al invento completen el documento de divulgación al igual que cualquier otra información necesaria, tales como declaraciones, reportes, o cesiones de manera que pueda concretarse el título del invento en la Universidad.

F. Para salvaguardar cualquier derecho sobre sobre un invento será obligación de cada inventor notificar por escrito a la Universidad o la entidad designada por la Universidad para el manejo y comercialización de inventos:

1. Cualquier divulgación incluyendo sin limitación: una publicación, presentación de un manuscrito para publicación, venta, uso público, planes de venta o exposición pública de un invento que se haya divulgado previamente o se vaya a divulgar a cualquier persona a través de cualquier medio.

2. Dicha notificación escrita deberá hacerse por lo menos treinta (30) días previos a la fecha de divulgación o de haberse divulgado el invento, en la fecha viable más próxima a la divulgación, de manera que no se afecten los derechos sobre el invento.

G. Cualquier persona que tenga una investigación que se haya realizado en las instalaciones de la Universidad, o con fondos administrados por la Universidad, tiene la obligación de completar el documento de divulgación. Si dicha persona, por la razón que sea, decide trasladarse a otra institución y proseguir con la investigación en esa nueva institución, tiene que asegurarse de haber sometido dicho documento de divulgación y haberlo discutido con las autoridades pertinentes antes de irse a la nueva institución. De no cumplir con este proceso, podrá ser sancionado según las normas y reglamentos de la Universidad de Puerto Rico.

ARTÍCULO XI –TITULARIDAD

A. Una vez revisado el documento de Divulgación de un invento, la Universidad determinará si el invento es un invento que le interese a la Universidad, en cuyo caso, determinara, además, con la asistencia de un profesional cualificado en el área de patentes, quién es o quienes son el (los) inventor(es), de conformidad con la Ley de Patentes o con cualquier otro documento o información que estime necesario. Una vez se determine que el invento es un invento de la Universidad, la Universidad podrá:

   1. Elegir darle un relevo al inventor o de haber una subvención por parte de alguna Agencia Federal, podrá asignar la patente a la agencia relevante para que el investigador a su vez pueda solicitar la misma ante ésta;

   2. Elegir adquirir título formal sobre el invento que se concretará mediante la firma de un acuerdo de cesión con el inventor o inventores, según lo dispuesto en esta política;

   3. Decidir que la divulgación del invento es prematura o incompleta y requerirle a los inventores que provean más información o que vuelvan a presentar el documento de divulgación cuando obtengan información adicional.

B. La titularidad de inventos hechos por inventores según lo establecido en el Art. IX (B) de esta política será exclusivamente de los inventores y no de la Universidad.

ARTÍCULO XII – SOLICITUD DE PATENTE

La Universidad, a su entera discreción, decidirá si se presentará una solicitud de patente basada en el invento. El inventor cooperará con la Universidad según se le sea requerido sin costo para el inventor, en el proceso de la solicitud de la patente.

ARTÍCULO XIII – COMERCIALIZACIÓN DE PATENTE O INVENTO

La Universidad, a su entera discreción, tomará todas las decisiones relacionadas a la comercialización o al licenciamiento del invento, pero tomará en consideración el interés público. Cuando se trate de un invento que sea objeto de un contrato con terceros, la Universidad tomará decisiones sobre comercialización o licenciamiento consistentes con ese contrato. En el proceso de comercialización o licenciamiento del invento la Universidad hará su mejor esfuerzo en mantener al inventor informado.

ARTÍCULO XIV – DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS

A. La Universidad de Puerto Rico recibirá las regalías brutas que se generen por medio de las patentes, los inventos y su comercialización a través de la Oficina del Presidente y corresponderá al presidente determinar la forma, manera y procesos idóneos para su administración y distribución, incluyendo asuntos como la creación de cuentas

rotatorias para esos fines, la contabilidad de las regalías recibidas y de los gastos relacionados con la obtención, mantenimiento y protección de la patente o del invento, y de sus respectivas licencias o comercialización, la determinación de las regalías brutas y de las regalías netas a distribuirse, su distribución a las partes correspondientes y la formalización de acuerdos o contratos para esos fines.

B. Cuando la Universidad licencie y comercialice un invento, las regalías netas que se deriven de la licencia o comercialización se distribuirán como sigue:

1. el 34% le corresponderá al inventor, o inventores, quienes lo distribuirán entre sí mediante un acuerdo escrito y notariado.

2. el 56% le corresponderá al recinto/unidad, o recintos/unidades de los inventores mediante documento escrito y notariado de acuerdo a la participación de los inventores de los respectivos recintos. Los fondos generados se designarán tomando en consideración que dichas regalías deben dirigirse a fomentar la investigación y la actividad académica erudita y dándole consideración preferente al laboratorio de donde surgió el invento.

3. El 10% será utilizado por la Oficina de Propiedad Intelectual, adscrita a la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología para financiar el costo de las operaciones relacionadas con las funciones establecidas en la misma, incluyendo, pero no limitado a, la promoción, presentación y comercialización de otros inventos. En caso de existir una colaboración entre la Oficina de Propiedad Intelectual, adscrita a la Vicepresidencia de Investigación e Innovación, y la oficina de propiedad intelectual y trasferencia de tecnología de algún recinto, la mitad del diez por ciento (10%) al que hace referencia este inciso será destinado a los gastos de la oficina del recinto en particular o según acordado entre las partes.

C. El presidente de la Universidad podría revisar periódicamente, los porcentajes de participación de las regalías netas que corresponderán a cada persona o entidad que tenga derecho a participar del mismo. Dichas revisiones podrán ser realizadas mediante cartas circulares y el presidente, o su representante autorizado, dará amplia divulgación a los porcentajes establecidos.

D. La distribución de las regalías netas que corresponda al recinto o a la unidad se utilizará para fomentar las investigaciones y el desarrollo de la actividad académica erudita, según determine el rector, dándose prioridad al departamento de procedencia del inventor, especialmente a su laboratorio, para promover nuevas investigaciones.

E. Cónsono con lo anterior, al menos un 30% de la porción de las regalías que corresponde al recinto o unidad será asignada al laboratorio o área de trabajo del inventor para el fomento de investigaciones, según determine el rector, luego de consultar al inventor.

F. En caso de haber más de un inventor del invento que genere regalías, la participación correspondiente a éstos, se distribuirá entre ellos según lo determinen entre sí y acuerden mediante contrato suscrito ante notario. De la Universidad no recibir dicho acuerdo escrito dentro de un término de treinta (30) días, contados a partir de que la Universidad le solicite el mismo a los inventores, se entenderá que la división será en partes iguales a todos los inventores y la Universidad podrá realizar los pagos en esos términos.

G. En caso de haber más de un recinto o unidad representado por los inventores, la participación correspondiente a cada recinto o unidad se distribuirá según se acuerde entre el presidente, o su representante autorizado, a recomendación de los inventores al o a los rectores de los recintos o unidades participantes, pero siempre deberá guardar relación con la participación de los inventores de cada recinto.

H. Las regalías netas del invento asignadas a la Universidad o sujetas a un acuerdo especial se distribuirán de conformidad con los términos del acuerdo.

I. La Universidad, a su entera discreción, podrá elegir aceptar participación o interés propietario como consideración a licencias o comercialización del invento en vez de pagos en dinero. Esta decisión no constituye una obligación a favor de la Universidad de hacer un desembolso de dicha participación o interés propietario a favor del inventor o de los recintos hasta que dicha participación o interés sea vendido. Todo derecho de propiedad relacionado a dicha participación o interés propietario será ejercido únicamente por la Universidad hasta que el interés o participación sea vendido o intercambiado.

   Cuando la Universidad venda, intercambie o de otro modo disponga de su participación o interés propietario, la Universidad podrá pagar las comisiones necesarias o cualquier otro costo o cargo que será considerado como tal al momento de considerar las regalías netas a ser distribuidas conforme a esta política.

J. Derechos del Gobierno en ciertos inventos. Regulaciones gubernamentales actuales le permiten a las instituciones educativas a retener el título de sus inventos que sean objeto de una patente y que resulten de trabajo experimental e investigativo realizado con fondos federales. La retención por parte de la Universidad de estos derechos es contingente al cumplimiento de parte de la Universidad y del inventor con un sinnúmero de obligaciones que deberán ser satisfechas para salvaguardar los derechos de todas las partes. Aunque la Universidad pueda retener el título y derechos sobre el invento objeto de una patente, el gobierno Federal retiene el derecho a una licencia libre de regalías.

K. Transferencia de la participación del inventor. El inventor podrá transferir a terceras personas o a sus herederos la participación que le corresponda de acuerdo con esta política, siempre y cuando cumpla con las disposiciones de ley aplicables. El inventor

deberá presentar ante la persona o entidad responsable de administrar la política, según designada por el presidente, notificación de la transferencia realizada y cualquier otra instrucción escrita. La Universidad no incurrirá en responsabilidad por pagos efectuados de acuerdo con la última notificación que haya recibido del inventor.

ARTÍCULO XV– RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN

A. Responsabilidades del Presidente

1. Implantación y administración:

El presidente será responsable de la implantación y la administración general de esta política. La Vicepresidencia de Investigación e Innovación, con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología e Innovación, serán los organismos responsables de llevar cabo las responsabilidades relacionadas con la implantación y administración de esta política.

2. Expedición de licencia y comercialización:

El presidente, en coordinación y con la recomendación del Vicepresidente de Investigación e Innovación, el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología e Innovación pondrán en vigor un Programa para el Manejo de Transferencia de Tecnología sobre Invenciones y Descubrimientos (Programa), de modo que se promueva el comercio de inventos y se provea el máximo beneficio sobre el invento, tanto para la Universidad como para el inventor.

3. Guías adicionales para el presidente

a. El presidente podrá designar al vicepresidente de investigación e innovación quien será responsable de supervisar y administrar el programa en todo el sistema universitario. El vicepresidente de investigación e innovación, con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Comercialización, preparará un plan anual para la aprobación del presidente, previo a su implantación, que abarque lo siguiente:

1. Divulgación de la información sobre la política y procedimientos
2. Educación y adiestramiento
3. Evaluación
4. Obtención de patentes
5. Expedición de licencias y comercialización de inventos
6. Coordinación de los servicios a la comunidad

b. El vicepresidente de investigación e innovación, junto a la Oficina de Transferencia de Tecnología e Innovación tendrá la responsabilidad de desarrollar, establecer, modificar y notificar a toda la comunidad universitaria, un Manual de Procedimientos para implementar esta política. Además, la VPII servirá de enlace sobre estas materias con las unidades académicas de la Universidad.

c. El vicepresidente de investigación e innovación informará, según le sea requerido, pero por lo menos anualmente, sobre la divulgación de patentes, inventos, expedición de licencias, comercialización y otras actividades, de modo que éste pueda evaluar la eficacia del programa a nivel del sistema.

d. Al implantar el programa, el vicepresidente de investigación e innovación, con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología e Innovación podrá utilizar, ya sea a tiempo completo o parcial, a empleados y estudiantes de la Universidad, abogados independientes, contratistas, compañías u organizaciones independientes.

e. 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 del vicepresidente de investigación e innovación, con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología e Innovación y se regirán por los reglamentos universitarios existentes.

f. La Universidad se reserva el derecho de descontinuar las gestiones de obtener la protección del invento en cualquier momento durante el proceso. El presidente o el vicepresidente de investigación e innovación tomarán esta decisión luego de recibir recomendación de la Oficina de Propiedad Intelectual y la Oficina de Transferencia de Tecnología e Innovación, las cuales deberán haber realizado un estudio minucioso y ponderado de la situación.

g. En todo caso en que la Universidad no interese iniciar ni continuar con esfuerzos de protección, comercialización o licenciamiento de un invento deberá así informarlo al inventor. En ese caso la Universidad podrá darle un relevo al inventor en relación a los derechos sobre el invento permitiendo así que el inventor proteja el invento según estime pertinente (relevo). Si el invento fue desarrollado con fondos externos, el relevo estará sujeto a los términos de dicho contrato. En el caso que la Universidad renuncie a sus derechos y el invento resulte de auspicio con fondos federales, cualquier relevo será a favor de la agencia federal que auspicio la investigación, en vez de a favor del inventor. El proceso para atender este asunto está comprendido en la ley federal aplicable.

El relevo a favor del inventor del invento no se extenderá a las mejoras o adiciones al invento que empleados, estudiantes o personas contratadas por la Universidad puedan realizar.
No obstante, el relevo a favor del inventor, la Universidad siempre tendrá el derecho a usar el invento libre de Regalías. Dicho relevo no podrá concretarse hasta que cualquiera y todo compromiso con terceros haya sido resuelto. El relevo de parte de la Universidad al inventor podrá estar condicionado al:

a. Reembolso a la Universidad por los gastos legales y honorarios de abogados incurridos por la Universidad si, y cuando el inventor reciba dinero del invento.
b. Derecho de la Universidad a recibir regalías que resulten de la comercialización, venta o licenciamiento del invento a favor de cualquier tercero;
c. Cumplimiento con las obligaciones que existan producto del contrato a través del cual provinieron los fondos que se utilizaron en el desarrollo del invento:
d. Otorgamiento de una licencia no exclusiva, perpetua, libre de regalías, irrevocable y por todo el mundo a favor de la Universidad para propósitos educativos y de investigación y el derecho a conceder este mismo derecho a otras instituciones sin fines de lucro.
e. Indemnizar a la Universidad y firmar los relevos de responsabilidad que la Universidad estime necesarios.

B. Responsabilidades de los rectores

1. 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.

2. Guías adicionales para los rectores

a. Cada rector nombrará un representante (*enlace de transferencia de tecnología)*, quien será el enlace con la persona o entidad designada por el presidente para administrar esta política. Este representante será responsable de facilitar el desarrollo del programa, encaminado a satisfacer los propósitos de esta Política sobre Patentes, Inventos y su comercialización. Este representante, en consulta con la persona o entidad designada por el presidente, preparará e implantará un plan programático para el recinto, que podrá abarcar lo siguiente:

1. Divulgación de la información sobre la política y procedimiento para asegurarse 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.

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. Responsabilidad: El representante del recinto informará al rector, al menos anualmente, sobre las actividades relacionadas con las patentes en ese recinto en particular, de modo que éste pueda evaluar la eficacia del programa en cuanto a los logros de los propósitos establecidos en esta política. Habrá comunicación continua entre la persona o entidad designada por el presidente y el representante del recinto.

4. El manejo de los fondos y administración fiscal: El manejo de los fondos que le corresponden al recinto y la administración fiscal del programa de cada recinto será responsabilidad del recinto y se regirán por los reglamentos universitarios existentes.

ARTÍCULO XVI- RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

En caso de que exista una disputa en cuanto a la propiedad de los inventos o de cualesquiera otras disposiciones de esta política, se someterá la controversia a la consideración del presidente, quien en consulta con el vicepresidente de investigación e innovación y el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología e Innovación, hará una determinación final sobre el asunto. La determinación del presidente obligará a todas las partes.

ARTÍCULO XVII – MANEJO DE CONFLICTO DE INTERESES

A. Los inventores o personas que estén trabajando en alguna investigación deben notificar a la persona o entidad designada por el presidente cualquier conflicto de intereses, o apariencia de conflicto, que pueda resultar de cualquier relación que implique remuneración o beneficio económico (directa o indirectamente) para ellas o cualquiera de sus familiares. Todo empleado debe cumplir con la Política sobre la Identificación y Manejo de Conflicto de Intereses en la Investigación en la Universidad de Puerto Rico.

B. En el caso de que la Universidad de Puerto Rico esté negociando para entrar en un contrato relacionado con alguna de las investigaciones, inventos, patentes, transferencia de tecnología u otro proceso relacionado, con personas, firmas privadas, naturales o jurídicas, en las cuales algún empleado o estudiante o cualquiera de sus familiares tenga algún interés financiero, directo o indirecto, ese empleado o estudiante

debe informarlo al rector de su recinto y a la persona o entidad designada por el presidente, antes de que dicho contrato sea firmado por la Universidad.

C. En situaciones en que esté presente un conflicto de interés o apariencia del mismo, la situación deberá traerse inmediatamente a la atención del vicepresidente de investigación y tecnología para someterlo a la consideración del presidente y éste determine cómo debe procederse, conforme al derecho aplicable.

ARTÍCULO XVIII – ENMIENDAS Y DEROGACIÓN

A. Las disposiciones de esta política podrán ser enmendadas de tiempo en tiempo. Esto no afectará los derechos sobre inventos o pagos ya establecidos.

B. Las enmiendas a esta política estarán sujetas a la aprobación de la Junta de Gobierno, por recomendación del presidente de la Universidad de Puerto Rico.

C. Esta política deroga la Certificación Núm. 132 (2002-2003) y la Carta Circular R-0304-17.

ARTÍCULO XIX – VIGENCIA

Esta política estará en vigor dentro de treinta (30) días a partir de su radicación en el Departamento de Estado.

Aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico en su reunión ordinaria de 24 de septiembre de 2018, según surge de la Certificación Núm. 34 (2018-2019), la cual se acompaña.

Luis Berríos Amadeo
Secretario