



INSTRUCCIÓN DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRNASFERENCIA POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE FINANCIACIÓN EN GASTOS DE PATENTES

Preámbulo

El artículo 12 del Reglamento de protección y transferencia de derechos de propiedad intelectual e industrial de la UPV establece que los costes de protección de las patentes de la UPV sean soportados por la partida que la Universitat establezca al efecto, siendo el Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia – I2T el encargado de gestionar los mismos. A dicha partida se aportan parte de los ingresos por licencia que se obtengan. Asimismo, el art. 18 de dicho Reglamento prevé que haya una cofinanciación de los gastos de entrada en fases nacionales de las patentes por parte de sus inventores a través de sus oficinas gestoras, en base a criterios aprobados por el Vicerrector con competencias en la materia.

La Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación acordó el 13 de abril de 2013 los criterios de cofinanciación de gastos de patente que el Vicerrectorado ha venido aplicando hasta la fecha.

Con la entrada en vigor el 1 de abril de 2017 de la Ley 24/2015 de Patentes se elimina la exención de tasas que disfrutaban las universidades en la solicitud de Patente prioritaria en la OEPM.

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2017, aprobó una modificación parcial del reglamento de protección y transferencia de derechos de propiedad intelectual e industrial de la UPV, en el sentido de contemplar que la solicitud internacional en el marco del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) sea una opción de solicitud de patente prioritaria.

La nueva situación derivada de los cambios normativos, el crecimiento de las solicitudes presentadas fuera de España debido a cotitularidad de las patentes con otras organizaciones y la experiencia adquirida en la gestión de la cofinanciación de gastos de patentes desde 2013 aconseja introducir algunos cambios en los criterios de cofinanciación a aplicar y en la gestión de los mismos. Los cambios tienen como finalidad reducir complejidad en dichos criterios y agilizar la gestión.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la UPV es reconocida por su actividad en patentes y licencias de patentes, lo cual contribuye a su posicionamiento estratégico como universidad. La actualización de los criterios de cofinanciación debe servir para apoyar este liderazgo.

En consecuencia, la UPV abordará los gastos de protección de sus derechos de propiedad industrial de acuerdo con los siguientes criterios

1. Alcance de los gastos de protección

Los gastos de protección a los que se refieren la presente disposición (en adelante, los Gastos) refieren a derechos de propiedad industrial de la UPV e incluyen los siguientes:



**VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA**

- Tasas pagadas en cualquier Oficina de Patentes, incluyendo las tasas de solicitud y tasas de tramitación relacionadas con la solicitud de informes de patentabilidad, de exámenes, contestación a las objeciones sobre la patentabilidad, y tasa de concesión.
- Costes relacionados con los abogados/agentes de patente que prestan asistencia en la redacción de la solicitud de patente o en la preparación de las alegaciones como contestación a exámenes de las Oficinas. La contratación de los servicios de un agente de patentes es optativa salvo que el solicitante no resida en el país y la legislación exija que esté representado por un abogado o agente reconocido en el país.
- Costes de traducción, pertinentes únicamente cuando se solicita la protección de la propiedad industrial en países cuyo idioma oficial es distinto del idioma en el que se ha preparado la solicitud.
- Coste de mantenimiento de las solicitudes y patentes por medio de pagos efectuados a las distintas oficinas de patentes.

2. Costes soportados por el Vicerrectorado con competencia en investigación

Salvo que la tecnología sea licenciada y los gastos de protección sean asumidos por el licenciario, el Vicerrectorado asumirá el 100% de los Gastos de protección de todas las patentes prioritarias españolas y PCT anteriores a la entrada en fases nacionales del expediente de protección. A partir de ese momento, se requerirá la cofinanciación del 50% de los gastos de protección por parte de los inventores. En el caso de que la solicitud de patente prioritaria se realice fuera de España, se financiarán desde el vicerrectorado el 100% de los gastos relativos a la redacción y solicitud. A partir de ese momento, se requerirá la cofinanciación del 50% de los gastos por parte de los inventores.

En situaciones de interés estratégico para la UPV, el Vicerrectorado podrá asumir, mediante resolución motivada, hasta el 100% de los gastos de la entrada en fases nacionales y posteriores.

El Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia – I2T, analizadas las perspectivas de conseguir la explotación de la patente, podrá proponer al Vicerrector cesar la protección. Si el Vicerrector decide retirar la financiación para la protección de una patente y los inventores, a través de su interlocutor, asumen el 100% de los costes de la misma, el Vicerrector podrá resolver la continuidad de la protección.

3. Tramitación de la cofinanciación

Previamente a la entrada en fases nacionales de un expediente de protección y/o de la presentación de una patente prioritaria en el extranjero, el Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia – I2T requerirá al interlocutor de los inventores el consentimiento de éstos para la cofinanciación de los Gastos. La ausencia del consentimiento conllevará la no solicitud de la entrada en fases por parte de la UPV.

Esta instrucción entrará en vigor a partir del día siguiente a la fecha de su firma.


- 4 OCT. 2019