



# POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SEPTIEMBRE 2012



# **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PUERTO RICO**

## **POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

### **I. INTRODUCCIÓN**

La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico fundamentada en el pensamiento de la Iglesia sobre la educación integral del hombre, y de acuerdo con la misión perenne de toda universidad, tiene como fin primordial la búsqueda en común de la verdad y la difusión del conocimiento respetando la libertad de la enseñanza y de la investigación en franco diálogo con la fe. Es a través de su compromiso con los procesos de enseñanza-aprendizaje que fomenta las relaciones e intensifica los estudios e investigaciones conducentes al conocimiento y comprensión de los pueblos de las Américas.

Las universidades, como centro de enseñanza de educación superior, estimulan las actividades de investigación encaminadas a encontrar soluciones a problemas del mundo actual. Es mediante ese entorno institucional donde se fomenta y se difunden nuevos conocimientos y a la vez se protegen los derechos de los investigadores como medida de control de sus actividades especializadas. En este proceso de investigación no solamente el investigador es quien realiza las labores sino que reúne a profesores, estudiantes, auspiciadores privados, a personal de oficinas administrativas, inclusive muchas veces a la comunidad. El producto final de las investigaciones y estudios se recopila tanto en publicaciones escritas como verbales.

La Universidad se siente comprometida en el desarrollo del proceso de enseñanza donde el encuentro directo entre la facultad y los estudiantes fortalece el aprendizaje utilizando como herramienta eficaz los proyectos de investigación. Es a través de las investigaciones que se promueve el conocimiento garantizando así la seguridad en el ambiente y la consecución de una calidad de vida acorde con las leyes y las normas a nivel estatal como federal.

Los foros científicos, convenciones, simposios o revistas; constituyen el medio a través del cual se disemina públicamente esta información lo que requiere de protección ante el mundo de los aspectos legales, económicos, sociales y éticos relacionados al uso y manejo de la misma. Estos aspectos requieren esfuerzos institucionales para armonizar los intereses en conflicto de las diversas partes mediante la creación de una política de propiedad intelectual.

A tal fin, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico establece su Política de Propiedad Intelectual. Esta Política cubre aspectos que se interrelacionan con otras políticas institucionales, tales como la de Marcas, Conflicto de Interés, Protección de sujetos humanos en la investigación científica, Código de conducta, ética, etc. Bajo ningún concepto esta Política reemplazará las ya existentes en la Universidad.

Esta Política que gobierna la titularidad y diseminación de propiedad intelectual incluye, pero no se limita a: inventos, derechos de autor (copyrights), derechos morales de autor, marcas, secretos de negocio y cualquier otro material tangible.

## **II. PROPÓSITO**

En primer lugar la Política tiene el propósito de que se proteja, se reconozca y se garanticen los derechos y responsabilidades que tienen las personas cubiertas bajo esta Política y que la misma sirva de apoyo y orientación sobre los derechos para la protección, la publicación y la divulgación del producto del trabajo intelectual o industrial; realizado por estas personas.

En segundo lugar la Política pretende incentivar el punto de vista de que las ideas y las obras creativas producidas en la Universidad deben ser usadas de manera que redunden en beneficio al interés público a través de la diseminación de dichas ideas y obras, reconociendo a su vez que es apropiado y en ocasiones necesario que la Universidad, los inventores y autores reciban beneficio económico del uso de las ideas y obras.

En tercer lugar esta Política reconoce el hecho de que la Universidad pueda tener obligaciones o compromisos contractuales con terceros que tienen que ser reconocidos ya sea porque haya mediado ayuda financiera o cualquier otra ayuda tal como: facilidades, equipo o personal para el desarrollo de propiedad intelectual por parte de la Universidad o donde la Universidad haya administrado alguno de estos recursos.

La Universidad también tiene un interés apremiante en asegurarse que su nombre, sus insignias o marcas sean utilizados propiamente, especialmente que el uso de su nombre, insignias o marcas para implicar asociación con la universidad sea correcto y apropiado y que la institución reciba el fruto comercial que sea justo por el uso de las mismas. Si bien es cierto que este interés esta asociado a la propiedad intelectual de la Universidad, lo relacionado al uso del nombre, insignias y marcas de la Universidad queda específicamente consignado en la Política de Marcas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Esta Política es aplicable a toda la comunidad universitaria (los Recintos y sus extensiones), que incluye a todo el personal a tiempo completo y a tiempo parcial, los investigadores y técnicos, los empleados no docentes y personal administrativo y sus empresas universitarias, los estudiantes a nivel sub-graduado y graduado, los estudiantes que realizan prácticas en centros fuera de la Universidad conducentes a la obtención de algún grado académico, toda persona natural o jurídica contratada; y cualquier persona que utilice las facilidades, fondos o recursos de la Universidad o que participe en investigación administrada por la Universidad, incluyendo facultad visitante, o adjunta. Para propósitos de esta Política, estos individuos serán denominados en el colectivo como “Personas Cubiertas” o “Personas Cubiertas por la Política”.

De tiempo en tiempo puede resultar en el mejor interés de la Universidad entrar en contratos con terceras personas que resulten en una excepción a lo estipulado en esta Política. Estas excepciones pueden realizarse luego de consultar con la oficina de Asuntos Legales y/o la Vice Presidencia de Asuntos Académicos de la Universidad y sólo cuando medie documento escrito firmado por las personas con la autoridad para conceder dicha excepción a nombre de la Universidad.

### III. DEFINICIONES GENERALES

Para propósitos de esta Política, las siguientes palabras o frases tendrán las siguientes definiciones:

- a. **Regalías Netas a favor del Autor o Inventor** – se refiere a toda Regalía recibida por el Autor o Inventor resultante de Propiedad Intelectual que este ceda, venda u otorgue Licencias, menos los costos de solicitud, litigio, interferencias, o costos directamente atribuibles a la Propiedad Intelectual objeto del negocio jurídico del que se trate. Proveyéndose sin embargo que las Regalías Netas a favor del Autor o Inventor no incluirán compensación legítima recibida por el Autor o Inventor por concepto de servicios de consultoría. Los gastos a deducirse deberán ser justos y razonables y serán divulgados propiamente; las fuentes y las cantidades pagadas por concepto de compensación también serán divulgadas.
- b. **Regalías Netas a favor de la Universidad** – se refiere a toda Regalía recibida por la Universidad resultante de Propiedad Intelectual que esta ceda, venda u otorgue Licencias, menos los costos de solicitud, litigio, interferencias, o costos directamente atribuibles a la Propiedad Intelectual objeto del negocio jurídico del que se trate. Los gastos a deducirse deberán ser justos y razonables y serán divulgados propiamente; las fuentes y las cantidades pagadas por concepto de compensación también serán divulgadas. En ningún caso las Regalías Netas a favor de la Universidad incluirá beneficios no monetarios, fondos resultantes de auspicios para investigación u otros beneficios económicos tales como donaciones.
- c. **Esfuerzos independientes** – se refiere a las ideas para la Obra o Trabajo no resultaron del uso de Apoyo Universitario y la Universidad no es responsable de cualquier opinión expresada en dicha Obra o Trabajo.
- d. **Estudiante** – se refiere a 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, los Estudiantes que realizan prácticas en centros fuera de la Universidad conducentes a la obtención de algún grado académico. Es la responsabilidad de los Estudiantes que, además de ser Estudiantes son empleados de otras entidades ajenas a la Universidad, resolver cualquier tipo de conflicto que pueda existir entre esta Política y lo establecido por el contrato de empleo que estos

tengan con sus patronos antes de comenzar cualquier gestión en la Universidad que pueda envolver el desarrollo de Propiedad Intelectual.

- e. **Facultad** – se refiere a miembros de la Facultad de la Universidad según lo establecido en el Manual del Claustro e incluye adicionalmente a instructores, nombramientos especiales de facultad y facultad a tiempo parcial o adjunta.
- f. **Ingreso Neto** – se refiere al ingreso resultante luego de deducir todos los honorarios legales y gastos necesarios para obtener y mantener protección y licencias relacionados a la Propiedad Intelectual de que se trate.
- g. **Persona** – se refiere a cualquier persona natural o jurídica.
- h. **Personal** – se refiere a cualquier empleado de la Universidad que no sea Estudiante o Facultad según definido ante. Si un Estudiante es también un empleado a tiempo parcial de la Universidad, él será considerado como Personal para efectos de cualquier Propiedad Intelectual que surja de su empleo y como Estudiante en relación a otro tipo de Propiedad Intelectual. Un Personal a tiempo completo que toma uno o más cursos es considerado un Personal. Visitantes a la Universidad que hacen uso sustancial de Recursos Universitarios también serán considerados Personal en relación a cualquier propiedad Intelectual que surja del uso de dichos Recursos Universitarios. Incluye además toda persona natural o jurídica contratada; y cualquier persona que utilice las facilidades, fondos o recursos de la Universidad, o que participe en investigación administrada por la Universidad, incluyendo facultad visitante, o adjunta.
- i. **Personas Cubiertas bajo al Política** – se refiere a en el colectivo a todo Estudiante, Facultad o Personal.
- j. **Presidente** – se refiere al presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
- k. **Propiedad intelectual** – se refiere a cualquier Obra o Trabajo, Invento, Material No Patentado, tecnología, investigación o conocimiento (“know-how”).
- l. **Recursos Universitarios** – 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 o administrada o controlada por la Universidad.
- m. **Trabajo auspiciado por la Universidad** – se refiere a una Propiedad Intelectual que no constituya una Propiedad Intelectual producto de Esfuerzos independientes.
- n. **Universidad** – se refiere a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, todos sus Recintos y sus extensiones.

#### IV. DERECHOS DE AUTOR

**A. Definiciones:** Para propósitos de esta Política, las siguientes palabras o frases relacionadas al Derecho de Autor tendrán las siguientes definiciones:

1. Derecho de Autor (copyright) – se refiere a la protección que ofrecen las leyes de los Estados Unidos de América para los autores de "obras originales" incluyendo obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas e intelectuales. Esta ley se conoce como el Copyright Act, 17 U.S.C. 101 et seq. ("Copyright Act"). Esta protección está disponible tanto para obras publicadas como para obras que no hayan sido publicadas. La sección 106 del Copyright Act generalmente le da al titular del Derecho de Autor la autoridad exclusiva para hacer y para autorizar a otros a hacer lo siguiente:
  - reproducir la obra en copias o fonogramas;
  - distribuir copias o fonogramas de la obra al público mediante venta o cualquier otro tipo de transferencia de propiedad tales como arrendamiento o préstamo;
  - preparar obras derivadas;
  - presentar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas, películas y otras producciones audiovisuales;
  - mostrar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas coreográficas, pantomimas, obras pictóricas, gráficas y esculturales, incluyendo imágenes individuales de películas u otras producciones audiovisuales; y
  - presentar su audio-grabación públicamente mediante transmisiones audio-digitales.
2. Autor – se refiere a la persona que crea el trabajo como producto de su labor intelectual o aquel que en virtud de la doctrina de Trabajo por Encargo (Work-For-Hire) adquiere el carácter de Autor. En aquellos casos en que exista más de un Autor conforme lo defina el Copyright Act, se estará ante un caso de co-autoría en cuyo caso ambos son co-dueños del Derecho de Autor de dicha obra en proporción a su aportación, salvo pacto en contrario.
3. "Obra" o "Trabajo" – se refiere a cualquier creación objeto de protección de Derecho de Autor tal como: material impreso, programa de computadoras, material audiovisual, material arquitectónico, dibujos, lecturas, música, gráficas, obras dramáticas, coreografías, escritos, poemas, fotografías, arte gráfico, bases de datos, etc.
4. Trabajo por Encargo ("Work-For-Hire") – se refiere a la doctrina legal que define las condiciones bajo las cuales el patrono, contratante o comitente será considerado el Autor de un trabajo u obra creada por sus empleados,

agentes o contratistas. En el caso de un Trabajo por Encargo o contrato, es el patrono, contratante o comitente y no el empleado, agente o contratista quien está considerado como el Autor. La sección 101 del Copyright Act define Trabajo Por Encargo o una obra hecha por contrato como:

i. Una obra preparada por un empleado dentro de los parámetros de su empleo; o

ii. Una obra especialmente asignada o encargada y que constituye:

- una contribución a una obra colectiva
- parte de una película u otra obra audiovisual
- traducción
- obras suplementarias
- una compilación
- un texto educativo
- un examen
- material de respuesta para un examen
- un atlas;

si las partes están de acuerdo en firmar un documento en el cual estipulan que dicha obra debe ser considerada como Trabajo por Encargo.

4. Uso Legítimo ("fair use") – se refiere al grado de disponibilidad de la obra para uso o reproducción sin autorización expresa del Autor. El Uso Legítimo constituye una defensa válida ante alegaciones de violación a los Derechos de Autor.

5. Derecho Moral de Autor - se refiere al derecho que permite al Autor de una obra defender la integridad de ésta, su reputación y prestigio, la atribución de su autoría, el derecho a determinar el momento de la primera diseminación de la obra, y a retirar ésta cuando haya sido alterada sin autorización del Autor de forma que ya no representa su pensamiento, aunque sin perjudicar el derecho legítimo adquirido por terceros.

6. Dueño o Titular – se refiere al Autor o aquel a quien el Autor ceda mediante negocio jurídico valido que conste por escrito o que pueda demostrar su carácter de Autor y por consiguiente reclamar los derechos exclusivos establecidos en el Copyright Act.

## **B. Titularidad del Derecho de Autor (Copyrights)**

La Universidad reconoce que las Obras o Trabajos creados en el transcurso de las actividades académicas y de estudios son creaciones de la Facultad y de los Estudiantes y

por consiguiente el Derecho de Autor y el Derecho Moral de Autor derivados de dichas Obras o Trabajos serán propiedad de estos, salvo pacto en contrario.

En adición, los Estudiantes y la Facultad retendrán la titularidad y el Derecho de Autor, incluyendo el Derecho Moral de Autor, sobre las Obras o Trabajos desarrolladas mediante y durante licencias, sustituciones de tareas y otras situaciones similares, salvo pacto en contrario.

Los Estudiantes y la Facultad retendrán la titularidad de sus obras y del Derecho de Autor, incluyendo el Derecho Moral de Autor, relacionados a las mismas, salvo pacto en contrario o salvo las exclusiones que siguen:

- i. Cuando la investigación o una actividad relacionada está sujeta a un contrato entre la Universidad y un tercero que contiene obligaciones o restricciones concernientes a los Derechos de Autor (Copyrights) o al uso de la Obra o Trabajo protegido por Derecho de Autor (Copyrights). En estos casos los asuntos relacionados al Trabajo o la Obra serán atendidos según lo establecido en el contrato.
- ii. En circunstancias en que la participación de la Universidad en la creación y desarrollo del Trabajo o la Obra protegida por Derecho de Autor es más que incidental, incluyendo, pero no limitado a uso de Recursos Universitarios o donde se trate de un Trabajo Auspiciado por la Universidad.
- iii. Cuando el Trabajo o la Obra sea producto del ejercicio de funciones administrativas o dentro del ámbito del empleo de un empleado o Personal que no es miembro de la Facultad o cuando se trate de obras producto del ejercicio de funciones académicas comisionadas o asignadas por la Universidad ya sea que dichas obras hayan sido comisionadas a Estudiantes o Facultad. Estas obras se tratarán como Trabajos por Encargo conforme la sección 101 del Copyright Act, 17 U.S.C. § 101. En estos casos la Universidad será considerado el Autor y será la Titular del Derecho de Autor.
- iv. También la Universidad será titular del Derecho de Autor en aquellos casos donde el Trabajo o la Obra haya resultado de Recursos Universitarios o fondos recibidos de la Universidad o una aportación económica de la Universidad o que la Universidad tenga a su cargo administrar; se haya propiciado de manera directa o intencional su desarrollo y establecidos términos relacionados con estos aspectos.
- v. La Universidad en cualquier momento podrá adquirir título sobre Obras o Trabajos mediante acuerdo por escrito con el(los) Autor(es) o el(los) Dueño(s) de dicha(s) Obra(s) o Trabajo(s) bajo los términos que las partes estimen convenientes.



No obstante lo anterior, los Derechos de Autor sobre las siguientes Obras o Trabajos quedan expresamente establecidos como sigue:

- a. **Publicaciones académicas** -En este tipo de publicaciones la Universidad no reclamará titularidad en investigaciones técnicas u otras publicaciones análogas publicadas en revistas académicas, a menos que esta publicación surja como resultado de un proyecto auspiciado por la Universidad o cuando medie un acuerdo de investigación. Para estos fines, la titularidad se compartirá conforme a los términos del acuerdo de investigación.

Cualquier otra investigación académica realizada por un Estudiante o miembro de la Facultad, en el cual no exista un acuerdo de investigación, se considerará como que se ha creado en el transcurso normal de su actividad académica y la titularidad pertenecerá al Estudiante o el miembro de la Facultad.

- b. **Contenido de los cursos** – En el caso especial de los prontuarios y diseños curriculares de un curso en particular, la titularidad del Derecho de Autor sobre el prontuario o el diseño curricular será de la Universidad. No obstante lo anterior, el contenido de los cursos será de su Autor.

Ninguna Persona podrá comercializar el prontuario o diseño curricular de un curso sin la aprobación expresa y por escrito de la Universidad.

Salvo pacto en contrario, en todo caso en que el diseño de un curso resulte de una encomienda expresa por parte de la Universidad, el contenido del curso será propiedad intelectual de la Universidad.

Las actividades desarrolladas para la ejecución del contenido del curso deben estar cónsonas con los términos establecidos en la Política de Conflicto de Interés Institucional.

- c. **Textos y materiales educativos publicados** – La Universidad no reclamará la titularidad del Derecho de Autor sobre textos y materiales educativos publicados, excepto cuando dichos materiales o textos sean comisionados expresamente por la Universidad y en consecuencia sean Trabajos por encargo, según lo establecido por esta política. Esto incluye, pero no se limita a: obras que se publiquen en medios electrónicos; programas de computadora, cursos en línea y cursos de educación a distancia. Para tales fines el Instituto de Educación Virtual ha establecido una Política de Educación a Distancia.

En los casos donde exista una comisión expresa de la Universidad para la creación de este tipo de Obra o Trabajo la misma se considerará como Trabajo Por Encargo (“Work-For-Hire”), según se define en esta Política y en el Copyright Act y por consiguiente la titularidad del Derecho de Autor quedará a favor de la Universidad.

- d. **Tesis y disertaciones** – La titularidad de los Derechos de Autor sobre los trabajos de tesis o disertaciones preparadas por Estudiantes como parte de los requisitos para la obtención de un grado académico recaerán exclusivamente en el Estudiante. El Estudiante podrá mediante acuerdo concederle a la Universidad, una Licencia gratuita para la reproducción, distribución o para mantener un número limitado de copias de la Obra accesible al público.
- g. **Trabajos por encargo (“work for hire”)** –Los Trabajos Hechos por Encargo (“Work-For-Hire”), son aquellos que hayan sido preparados por un miembro del Personal o por haber sido encargada su creación o especialmente comisionada su creación y se haya estipulado por escrito el hecho de ser una Obra o Trabajo por Encargo. En el caso de los Trabajos por Encargo la titularidad de la obra recaerá exclusivamente en la Universidad salvo pacto en contrario. Los trabajos hechos por encargo que conforme al Copyright Act requieran la existencia de un contrato donde se estipule la naturaleza del Trabajo por Encargo, deberán constar en un acuerdo suscrito entre la Universidad y la persona sobre la que recae la comisión para hacer el Trabajo por Encargo y el contrato deberá realizarse previo a la ejecución del Trabajo por Encargo. En caso de que dicho acuerdo no haya sido formalizado antes de la creación de la Obra o Trabajo, las partes se comprometen a formalizar dicho acuerdo a la brevedad posible.

En aquellos casos en que bajo el Copyright Act la Obra o el Trabajo en cuestión no pueda ser catalogado como uno por encargo, la Universidad deberá requerir un acuerdo previo de cesión de los Derechos de Autor relacionados a dicha Obra o Trabajo. En caso de que dicho acuerdo no haya sido formalizado antes de la creación de la Obra o Trabajo, las partes se comprometen a formalizar dicho acuerdo a la brevedad posible.

En todo caso donde la titularidad del Derecho de Autor de una Obra o Trabajo le corresponda a la Universidad en virtud de lo establecido en esta Política, el Autor cederá al derecho Moral de Autor resultante de la creación de dicha Obra o Trabajo. En caso de no ser posible, bajo el derecho vigente la cesión del Derecho Moral de Autor el Autor renunciará a su Derecho Moral de Autor en virtud de documento escrito a esos efectos.

Será responsabilidad de todo Personal, Estudiante, o Facultad informar a la autoridad correspondiente de la Universidad que está trabajando o que pudiere estar trabajando en una Obra o Trabajo que será o es susceptible de ser protegida por un Derecho de Autor, cuya titularidad correspondería a la Universidad bajo los términos de esta Política. La Universidad, a su discreción, podrá permitirle al Personal, Estudiante, o Facultad continuar trabajando en dicha Obra o Trabajo y requerirle los acuerdos necesarios para asegurar dichos derechos o titularidad. En caso de que la titularidad recaiga en algún Personal que sea externo o contratista de la Universidad, la Universidad podrá requerir una cesión de derechos de Autor conforme lo establecido en esta Política.

La Certificación Núm. 93-140 del Consejo de Educación Superior establece que la titularidad del Autor sobre su obra no le exime de la responsabilidad de otorgar a la Universidad el debido reconocimiento explícito, según corresponda, por aportaciones, apoyos o colaboraciones que hicieron posible su diseño, desarrollo o divulgación.

De la misma manera, no exime a los Estudiantes de su responsabilidad de señalar si sus obras fueron desarrolladas como parte de los requisitos de cursos o grados académicos. En todo caso, la Universidad retiene el derecho a reclamar dicho reconocimiento.

En todo caso en que la titularidad del Derecho de Autor no sea de la Universidad será potestad y responsabilidad del Autor registrar y proteger las obras de su autoría.

Todo beneficio económico que pudiera recibir la Universidad por razón de la titularidad total o parcial de una Obra o Trabajo será destinado a desarrollar y promover la obra creativa de los miembros de la comunidad universitaria.

En caso de que se generen ganancias o regalías de la comercialización de una Obra o Trabajo en la que la Universidad haya advenido titular del Derecho de Autor en virtud de una cesión de Derecho de Autor, excluido el título a favor de la Universidad resultante de obras bajo la doctrina del Trabajo por Encargo, las mismas serán distribuidas entre la Universidad y el(los) Autor(es) según lo estipulado sobre Distribución de Regalías en la sección VII de esta Política.

Nada de lo dispuesto en este artículo de la Política podrá interferir con el Uso Legítimo que pueda dar cualquier Persona de la Obra o Trabajo objeto de Derecho de Autor.

## **V. INVENTOS Y PATENTES**

A. **Definiciones:** Para propósitos de esta Política, las siguientes palabras o frases relacionadas a inventos tendrán las siguientes definiciones:

1. Inventor – se refiere a una persona cubierta por esta Política que individualmente o en conjunto con otros crea un Invento y que cumple con los requisitos que establece la ley Federal de patentes de los Estados Unidos de América, Patent Act, 35 U.S.C. 101 et seq. (Patent Act) y las reglas aplicables.
2. Invento – se refiere a cualquier idea, descubrimiento o conocimiento (know-how) patentable o potencialmente patentable y cualquier tecnología asociada que sea necesaria para el desarrollo o ejecución de la idea, descubrimiento o conocimiento (know-how).
3. Invento de la Universidad – se refiere a un Invento concebido o reducido a práctica por un Inventor si fue concebido o reducido a práctica totalmente o parcialmente:
  - a. Bajo o sujeto a un contrato entre la Universidad y un tercero;
  - b. Con uso directo o indirecto de fondos de la Universidad, o fondos de cualquier fuente externa adjudicada a o administrada por la Universidad; o

- c. Con uso (otro que uso incidental) de espacio, facilidades, materiales u otros Recursos Universitarios provistos por o a través de la Universidad.
  4. Invento Incidental – se refiere a un Invento (otro que un Invento de la Universidad) que sea concebido o reducido a práctica por una persona Cubierta por esta Política mediante el uso incidental de Recursos de la Universidad.
  5. Libretas de Laboratorio – se refiere a toda libreta, hoja, nota o cualquier documento relacionado a las actividades de investigación conducentes a generar un Invento.
- B. **Obligación de Divulgar:** Las personas Cubiertas bajo la Política están obligadas a notificarle de inmediato a la Universidad de cada Invento de la Universidad y cada Invento Incidental o de cualquier investigación conducente a producir un Invento a través de un documento intitulado Divulgación de Invento que estará disponible en la oficina que designe la Vice Presidencia de Asuntos Académicos. Este deber u obligación nace en el momento en que las Personas Cubiertas bajo la Política tienen razón para creer que puedan estar envueltos en una investigación o trabajo que genere un Invento que pueda ser objeto de una patente. Cualquier Persona Cubierta bajo la Política que no cumpla con esta obligación puede estar sujeta a sanciones administrativas que pueden conllevar, entre otras, el excluirlo de la investigación, ello dependiendo de las consecuencias que produzca la falta de divulgación a tiempo.

Dudas sobre si el Invento puede ser patentable no constituye justa causa para no cumplir con la Obligación de divulgar aquí establecida.

El Documento de Divulgación será tratado como un documento confidencial y no será divulgado públicamente. La divulgación no autorizada del Documento de Divulgación podrá acarrear acciones disciplinarias de conformidad con las regulaciones de la Universidad y leyes aplicables.

Toda Persona cubierta por la Política que logre un descubrimiento o que sea responsable por el Invento vendrá obligada a cooperar con la Universidad durante todo el proceso de consideración, inclusive de ser necesario, durante el proceso de diligenciamiento de la solicitud de patente.

- C. **Determinación de Titularidad:** Una vez revisado el Documento de Divulgación de Invento, la Universidad determinará si el Invento es un Invento de la Universidad o un Invento Incidental y en el caso de un Invento de la Universidad, determinará además, con la asistencia del abogado de patentes, quien(es) es(son) Inventor(es), de conformidad con el Patent Act. Una vez determinado que el Invento es un Invento de la Universidad, la Universidad podrá:
1. Elegir darle un relevo al(los) Inventor(es) en relación a los derechos sobre el Invento de la Universidad, en consecuencia, permitiendo a el(los) Inventor(es) proteger el Invento como ellos determinen (“Relevo”). Si medió fondos

externos para el Invento el Relevo estará sujeto a los términos de dicho contrato. En los casos en que la Universidad renuncie a sus derechos sobre el Invento de la Universidad, y el Invento resulte de auspicio con fondos federales, cualquier Relevo será a favor de la agencia federal que auspició la investigación que resultó en el Invento, en vez de a favor del Inventor.

En adición, en ningún caso, el Relevo podrá afectar el derecho de la Universidad a usar el Invento libre de regalías, ni podrá concretarse hasta que cualquiera y todo compromiso con terceros sea resuelto o atendido.

Como condición para emitir el Relevo, la Universidad podrá sujetar el mismo, entre otras cosas, a:

- i. El reembolso a la Universidad por los gastos legales y los honorarios de abogados incurridos por la Universidad si, y cuando el(los) Inventor(es) reciban dinero del Invento.
- ii. A compartir regalías correspondientes a un veinte por ciento (20%) del Beneficio Neto a favor del Inventor. Para efectos de esta disposición, Beneficio Neto a favor del Inventor no incluye retribución recibida para propósitos de investigación y desarrollo.
- iii. Cumplir con las obligaciones que existan producto del contrato que propició los fondos que se utilizaron para desarrollar el Invento.
- iv. Concederle a la Universidad una licencia no exclusiva, libre de costo, perpetua, irrevocable y por todo el Mundo, para usar el Invento para propósitos educativos y de investigación y el derecho a conceder este mismo derecho a otras instituciones sin fines de lucro.
- v. Indemnizar a la Universidad y emitir los relevos de responsabilidad que la Universidad pueda requerir.

o,

2. Podrá elegir adquirir título sobre el Invento mediante cesión (el Inventor le cede los derechos a la Universidad). La Universidad tendrá el derecho a ser la dueña de, y cada Inventor tendrá que, al ser requerido por la Universidad, ceder a la Universidad todo su derecho, título e interés en el Invento de la Universidad. De este ser el caso el desarrollo y mercadeo del Invento es a la entera discreción de la Universidad

o,

3. Decidir que la Divulgación del Invento es prematura o incompleta y requerirle al(los) Inventor(es) que vuelvan a someter para consideración la divulgación del Invento cuando se obtenga información adicional.

El título e interés sobre un Invento Incidental permanecerá en el(los) Inventor(es), sujeto a cualquier derecho que haya sido otorgado a la Universidad conforme los términos de esta Política. No obstante lo anterior, en reconocimiento a la contribución que hace la Universidad a la comunidad y al desarrollo de nuevas tecnologías, el(los) Inventor(es) le ceden a la universidad el derecho a una licencia no exclusiva, en todo el Mundo, a perpetuidad, libre de costo e irrevocable sobre dicho Invento Incidental.

- D. **Colaboración en la Investigación:** En ocasiones la se utilizan facilidades de la Universidad para realizar investigación y otras actividades en conjunto o en colaboración con otras instituciones u organizaciones. Cuando el uso de las facilidades o Recursos Universitarios sea esencial para el desarrollo del Invento, la Universidad reclamará un interés propietario en dichos Inventos.

El Estudiantes, Facultad o Personal que interese o proyecte entrar en un acuerdo de colaboración de investigación o actividades de esta naturaleza deberán presentar a la Universidad el contrato de colaboración pertinente. Estos contratos deberán contener disposiciones que protejan los derechos de la Universidad y sus Estudiantes, Facultad o Personal en relación a estos inventos o información propietaria resultante de la investigación.

- E. **Libretas de Laboratorio** – La Universidad será la dueña de las Libretas de Laboratorio. La Universidad también será la dueña de todo documento o evidencia que sea necesaria para documentar un Invento y apoyar una solicitud de patente.
- F. **Presentación de Solicitudes de Patente:** La Universidad será la única responsable de determinar si se presentará una solicitud de patente basada en un Invento de la Universidad. La decisión de si presentar o no la solicitud de patente podrá ser determinada a base de el potencial comercial del Invento, obligaciones para con terceros, o por las razones que la Universidad a su sola discreción determine apropiadas. El Inventor de un Invento de la Universidad para el cual se presente una solicitud de patente cooperará, en todo lo solicitado por la Universidad o su agente, sin costo para el Inventor, en el proceso de solicitud de patente para el Invento.
- G. **Comercialización:** La Universidad tendrá la discreción a su solo juicio en todo lo concerniente a la comercialización de un Invento de la Universidad, pero tomará en consideración el interés público. Cuando se trate de un Invento de la Universidad que sea objeto de un contrato con un tercero externo a la Universidad, (como por ejemplo el Gobierno Federal o cualquier otro Inversionista o Auspiciador), la Universidad tomará decisiones consistentes con ese contrato. La Universidad tomará decisiones relacionadas a la comercialización del Invento de la Universidad según estime apropiado y hará esfuerzos razonables para mantener al(los) Inventor(es) envueltos en el proceso e informados sobre los esfuerzos de comercialización.

- H. **Regalías:** En caso de que se generen ganancias o regalías de la comercialización de un Invento de la Universidad, las mismas serán distribuidas entre la Universidad y el(los) Invento(es) según lo estipulado en la sección VII de esta Política.
- I. **Descontinuar esfuerzos:** La Universidad se reserva el derecho a discontinuar los esfuerzos dirigidos a obtener una patente sobre un Invento en cualquier momento previo a o luego de haber presentado la solicitud de patente. Esta determinación será tomada por el Presidente de la Universidad en conjunto con el oficial o entidad que este designe. De ser este el caso la Universidad notificará de este hecho a los Inventores y se podrá dar paso a lo establecido en el inciso C (1) ante.

## VI. MATERIAL NO PATENTADO

- A. **Definiciones:** Para propósitos de esta Política, las siguientes palabras o frases relacionados a inventos no patentados tendrán las siguientes definiciones:
1. **Material No Patentado:** significa cualquier material de utilidad para investigaciones, para el que no se presente solicitud de patente o que habiendo sido presentada la solicitud, la misma no resultó en una patente, cuando el Material No Patentado fue desarrollado por Personas Cubiertas por la Política:
    - a. Bajo o sujeto a un contrato entre la Universidad y un tercero;
    - b. Con uso directo o indirecto de Recursos Universitarios, o fondos de cualquier fuente externa adjudicada a o administrada por la Universidad; o
    - c. Con uso (otro que uso incidental) de espacio, facilidades, materiales u otros recursos provistos por o a través de la Universidad.
  2. **Colaborador:** significa los individuos que, según sea determinado por la dirección del laboratorio o el investigador principal del programa de investigación, hayan hecho una contribución al desarrollo del Material No Patentado.
- B. **Titularidad y Comercialización:** La Universidad será la dueña de todos los derechos relacionados al Material No Patentado y podrá hacer las distribuciones del mismo como estime prudente, incluyendo a través de Licencias, o transferencia del Material No Patentado para propósitos de investigación y comerciales. Aquellas Personas cubiertas por la Política que fueron determinados como Colaboradores, tendrán derecho a una porción del ingreso resultante de las licencias relacionadas al material de conformidad con lo estipulado en la sección VII sobre Distribución de Regalías.

## VII. DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS

- A. Distribución de Regalías** – La Universidad utiliza una sola fórmula para efectos de distribución de regalías tanto para Inventores como para Autores y Colaboradores. En adelante todos en conjunto referidos como los Creadores. La Universidad distribuirá las regalías o ingresos recibidos por la Universidad resultantes de las Licencias u otro tipo de distribución de su Propiedad Intelectual o tecnología. Las Regalías Netas serán calculadas basadas en las Regalías Netas a favor de la Universidad, según dicho término esta definido en esta Política.
- B.** Las Regalías Netas a favor de la Universidad serán distribuidas conforme la siguiente formula:
- i. Participación a favor de los Creadores – **Treinta y cinco porciento (35%). Este treinta y cinco porciento (35%)** será pagadero a los Creadores individualmente, independientemente de su estatus de empleo en la Universidad y no podrá ser cedido por los Creadores a terceros. La única excepción a esto será en caso de muerte de alguno de los Creadores, en cuyo caso será responsabilidad de la sucesión de este notificar a la Universidad de este hecho y acreditar mediante documento fehaciente, incluyendo, de ser necesario, aprobación del Tribunal su derecho a recibir dicha participación. Una vez notificada y aprobada la solicitud, el pago será hecho a favor de los miembros de la sucesión o aquella Persona que sea llamada a recibir el mismo conforme al derecho sucesoral vigente o la aprobación judicial. Los Creadores y no la Universidad serán responsables de las consecuencias contributivas o tributarias que produzca el ingreso generado en virtud de esta Política. La Universidad no puede asesorar a los Creadores en cuanto a las consecuencias tributarias resultantes de estos pagos. Es la entera responsabilidad de los Creadores el notificar a la dependencia pertinente de la Universidad cualquier cambio en dirección para efecto de los pagos aquí estipulados. Para Creaciones que envuelvan varios Creadores favor referirse a lo establecido en la sección **C** que sigue.
  - ii. Gastos Administrativos – **Quince porciento (20%).** Este Veinte porciento estará designado a un fondo especial que será administrado por la Persona que designe el Presidente para administrar e implementar esta Política. Estos fondos serán utilizados para financiar los costos operacionales asociados con la administración e implementación de la Política, incluyendo, pero sin limitarse a la promoción, protección y comercialización de otra Propiedad Intelectual.
  - iii. Participación para investigación a favor de los Creadores – **Veinte porciento (20%).** Este Quince porciento será para beneficio del laboratorio o centro donde labora(n) o laboraba(n) alguno de los Creadores al momento en que se desarrolló la Propiedad Intelectual de la cual se derivó



la regalía. Para Creaciones que envuelvan más de un laboratorio o centro favor referirse a lo establecido en las secciones **C y E** que siguen.

- iv. Participación para la Universidad – **Veinticinco por ciento (25%)**. Este Veinticinco por ciento será para beneficio de la Universidad y será utilizado por la Universidad para auspiciar actividades de investigación y desarrollo de tecnología en la Universidad.

Regalías Netas (= regalías brutas menos gastos legales y otros gastos asociados a la Propiedad Intelectual)	<i>Académico</i>		<i>Administrativo</i>	
	Creadores	Laboratorios	Universidad	Administrativos
	35%	20%	25%	20%

**C.** Las Regalías Netas resultantes de licencias de la Propiedad Intelectual, Material No Patentado y tecnología propietaria de la Universidad en caso de existir múltiples Creadores serán distribuidas como sigue:

- i. Entre Inventores y/o Autores para un invento objeto de Patente o Derecho de Autor: La participación personal de los Creadores será determinada por acuerdo por escrito entre los Creadores o a falta de acuerdo, en partes iguales. Las Participaciones atribuibles a investigación, serán distribuidas en partes iguales si los Inventores y Autores vienen de diferentes laboratorios, independientemente del número de Inventores /Autores en cada laboratorio, a menos que todos los Inventores/Autores acuerden de otro modo por escrito.
- ii. Entre múltiples Colaboradores de un sólo Material No Patentado: La participación personal de los Colaboradores será determinada por acuerdo por escrito entre todos los Colaboradores o a falta de acuerdo, por una determinación administrativa en proporción a la aportación de los Colaboradores que será hecha por el director del laboratorio en el que se creó el Material No Patentado. Las Participaciones atribuibles a investigación serán distribuidas en partes iguales si los Colaboradores vienen de diferentes laboratorios, independientemente del número de Colaboradores en cada laboratorio, a menos que todos los Colaboradores acuerden de otro modo por escrito.
- iii. Cuando se trate de creaciones múltiples que sean transferidas mediante Licencia en conjunto o en forma de paquete (package) las Regalías Netas serán distribuidas según los Creadores acuerden por escrito entre todos ellos, si uno de ellos lo solicita, un oficial designado por el Presidente determinará el valor atribuible a cada Creador en referencia al conjunto

(“package”). La participación correspondiente a cada laboratorio, será determinada de conformidad con los sub-incisos i y ii ante según aplique.

- D. Las decisiones administrativas que se tomen de conformidad con el los sub-incisos ii y iii podrán ser apeladas por las personas afectadas al Comité Central de Propiedad Intelectual que en virtud de esta ley se crea, para una determinación final. La apelación para ser oportuna y por lo tanto considerada por el Comité Central de Propiedad Intelectual deberá ser presentada dentro de cuarenta y cinco (45) días de haber sido notificada.
- E. Las regalías por concepto de investigación no seguirán los Creadores que se vayan de la Universidad, serán pagaderas al laboratorio de la Universidad donde laboraba el individuo, al momento en que se desarrolló la Propiedad Intelectual de la cual se derivó la regalía, o si ese laboratorio ya no existe serán pagaderas al departamento donde laboraba el individuo. Cuando un individuo cambia de laboratorio para otro dentro de la Universidad, la regalía pagadera al laboratorio seguirá al individuo al nuevo laboratorio.
- F. La Universidad podrá elegir aceptar participación o interés propietario como consideración a licencias o a la transferencia de tecnología en vez de pagos en dinero. Esta decisión quedará a la entera discreción de la Universidad y no constituye una obligación a favor de la Universidad de hacer un desembolso de dicha participación o interés propietario a favor de los Creadores o los laboratorios 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. La Universidad retendrá el título sobre dicha participación o interés propietario hasta que la misma sea vendida o el interés sea intercambiado. Cualquier decisión en relación a cuándo vender o intercambiar tal participación o interés propietario quedará únicamente al arbitrio de la Universidad.

Cuando la Universidad venda, intercambie o de otro modo disponga de su participación o interés propietario, la Universidad podrá decidir pagar las comisiones necesarias o cualquier otro costo o cargo y podrá incurrir en aquellos gastos que estime procedentes a su solo arbitrio. Todos dichos gastos serán considerados como gastos al momento de considerar el Ingreso Neto a ser distribuido conforme lo establecido en esta Política.

## **VIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**

### **A. Responsabilidad del Presidente**

- a. El Presidente será responsable de administrar e implementar esta Política. Con el propósito de asistirle en esta responsabilidad, el Presidente nombrará un Oficial de Propiedad Intelectual y Comercialización. En adición, el Presidente podrá delegar esta responsabilidad a cualquier otra Persona o entidad.

- b. El Presidente en conjunto con el Oficial de Propiedad Intelectual y Comercialización y la Persona o entidad que este designe podrá implementar un programa para otorgar Licencias en relación a la Propiedad Intelectual de la Universidad.

**B. Responsabilidad de los Rectores**

- a. Los Rectores serán responsables de los asuntos administrativos relacionados a esta Política en sus respectivos recintos o unidades.
- b. Cada Rector podrá delegar su autoridad a cualquier persona para que esa Persona o entidad pueda llevar a cabo este cometido.

**C. Responsabilidad de crear e implementar Procedimientos y formularios**

- a. El Oficial de Propiedad Intelectual y Comercialización será la responsable de desarrollar procedimientos y documentación según resulte necesario para implementar esta Política. Los procedimientos para implementar esta Política serán presentados ante el Comité Central de Propiedad Intelectual para su aprobación.

**IX. COMITÉ CENTRAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**A. Nombramiento:** El Presidente nombrará un Comité Central de Propiedad Intelectual.

**B. Responsabilidades:** El Comité Central de Propiedad Intelectual será responsable de interpretar esta Política y de resolver cualquier disputa que pueda surgir relacionada a la misma. De tiempo en tiempo el Comité Central de Propiedad Intelectual podrá sugerir cambios o enmiendas a la Política a su propia iniciativa o según solicitado por el Presidente.

**C. Apelaciones:** El Comité Central de Propiedad Intelectual tendrá la responsabilidad además de atender las apelaciones establecidas en esta Política y cualquier otra gestión que le sea encomendada por el Presidente.

**X. CONFLICTO ENTRE MATERIAS CUBIERTAS POR LA POLÍTICA**

De existir algún conflicto entre lo concerniente a las disposiciones de patentes y cualquier otro tipo de Propiedad Intelectual según lo establecido en esta Política, las disposiciones en lo relativo a patentes deberán prevalecer.

**XI. CONFLICTO ENTRE POLÍTICAS**

De existir algún conflicto entre esta Política de Propiedad Intelectual y la Política de Marcas, se buscara una interpretación en armonía con el propósito de estas o de lo contrario, la Política de Propiedad Intelectual debe prevalecer.

## **XII. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

En caso de existir alguna disputa o desacuerdos en cuanto a titularidad sobre cualquier Propiedad Intelectual, tecnología o Material No Patentable, la controversia se presentará para la consideración del Comité Central de Propiedad Intelectual quien hará una determinación sobre tal controversia o asunto. Dicha determinación será final y firme en cuanto al asunto o materia en controversia.

## **XIII. MANEJO DE CONFLICTO DE INTERÉS**

Las personas Cubiertas bajo la Política que estén trabajando en un proyecto de investigación deberán notificar a la persona designada por la Universidad de cualquier conflicto de interés o potencial conflicto de interés que pueda resultar de cualquier relación que conlleve remuneración o beneficio económico (directo o indirecto) en cuanto a ellos o cualquiera de sus parientes.

En situaciones donde exista un conflicto de interés o la apariencia de un conflicto de interés, la situación será traída de inmediato a la atención de la persona o personas designadas por el Presidente de manera que el mismo sea presentado ante el Presidente quien determinará cómo proceder de conformidad con la ley aplicable.

## **XIV. ENMIENDAS**

Esta Política podrá enmendarse de tiempo en tiempo. Las enmiendas no serán retroactivas a menos que se disponga lo contrario, pero en ningún caso dichas enmiendas afectarán derechos ya concedidos relacionados a una Propiedad Intelectual. Cualquier enmienda a esta Política estará sujeta a la aprobación de la Junta de Síndicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico basado en la recomendación del Presidente.

## **XV. VIGENCIA**

Esta Política de Propiedad Intelectual será efectiva inmediatamente luego de su aprobación por la Junta de Síndicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

**Aprobada por la Junta de Síndicos el 13 de septiembre de 2012.**