Universidad de Puerto Rico en Bayamón
#170 Carr. 174 Parque Industrial Minillas
Bayamón, PR 00959
Tels. (787) 993-8853, (787) 993-0000, Ext. 3035 o 3037, Fax (787) 993-8900

Senado Académico
Secretaría

CERTIFICACIÓN NÚM. 56-2015-2016

Yo, Arnaldo Rodríguez Rivera, secretario ejecutivo del Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, **CERTIFICO QUE**:

> El Senado Académico, en reunión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2016, encomendó al *Comité de ley y reglamento* evaluar los borradores de la *Política sobre derechos patrimoniales y derechos morales de autor de la Universidad de Puerto Rico* y de la *Política sobre patentes, invenciones y su comercialización en la Universidad de Puerto Rico*. Las recomendaciones del comité se presentarán ante el pleno del Senado no más tarde de la reunión ordinaria de mayo 2016.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente certificación en Bayamón, Puerto Rico, hoy 31 de marzo de 2016.

Arnaldo Rodríguez Rivera
Secretario Ejecutivo

Vo.Bo. Rosa Rivera Álamo, Ph.D.
Rectora interina

Universidad de Puerto Rico
Administración Central

Política sobre Derechos Patrimoniales y Derechos Morales de Autor de la Universidad de Puerto Rico

Marzo 2016

CONTENIDO

		Página
ARTÍCULO I	TÍTULO	1
ARTÍCULO II	RESUMEN EJECUTIVO	1
ARTÍCULO 111	BASE LEGAL	1
ARTÍCULO IV	OBJETIVOS	2
ARTÍCULO V	ALCANCE	3
ARTÍCULO VI	DEFINICIONES	3
ARTÍCULO VII	MATERIALES OBJETO DE REGISTRO V DE PROTECCIÓN	8
ARTÍCULO VIII	TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR A PROTEGERSE V REGISTRARSE	9
ARTÍCULO IX	COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL	13
ARTÍCULO X	PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR TÍTULO V PARA RESOLVER DISPUTAS A LA TITULARIDAD DE DERECHOS DE AUTOR V DERECHOS MORALES	13
ARTÍCULO XI	CESIÓN	14
ARTÍCULO XII	PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES V LICENCIAS	14
ARTÍCULO XIII	COMERCIALIZACIÓN V REGALÍAS	16
ARTÍCULO XIV	CUMPLIMIENTO	17
ARTÍCULO XV	ENMIENDAS V DEROGACIÓN	17
ARTÍCULO XVI	VIGENCIA	17

ARTÍCULO 1- TÍTULO

Este documento se conocerá como "Política sobre Derechos Patrimoniales y Derechos Morales de Autor de la Universidad de Puerto Rico" ("Política").

ARTÍCULO 11 - RESUMEN EJECUTIVO

La Universidad de 'uerto Rico ("Universidad"), como institución de edrcación superior pública, tiene como misión la promoción de la docencia, la ciencia, la investigación, las artes y el servicio a la comunidad. Todos los elementos de esta misión inciden de una u otra manera en la diseminación del conocimiento. Por tanto, es la intención de la Universidad de Puerto Rico lograr que el conocimiento producto de sus funciones, o trasmitido mediante sus actividades, redunde en beneficio y servicio a la comunidad.

Con el propósito de proteger, reconocer y divulgar los derechos y responsabilidades sobre los derechos de autor de los distintos miembros de la comunidad universitaria y de la Universidad de Puerto Rico en sí, se establece la presente Política cónsona con la misión de la Universidad.

Así, esta Política permite a la Universidad:

- establecer los criterios y normativa aplicable para identificar, licenciar y adjudicar la titularidad de los derechos de autor de la Universidad;
- establecer los criterios y normativa aplicable para identificar y adjudicar la titularidad de los derechos de autor del personal docente, empleados no docentes, contratistas independientes y estudiantes de la Universidad;
- estimular el conocimiento público y el apoyo de la comunidad;
- asegurar que cada uso licenciado se refleje positivamente en la Universidad;
- generar ingresos para la Universidad, para becas y actividades universitarias.

Esta Política provee además las guías sobre los usos permitidos, así como las restricciones de uso de las obras y los derechos de autor de la Universidad, y establece a quién corresponde la responsabilidad de procesar y otorgar las autorizaciones correspondientes y licencias requeridas en cada caso.

ARTÍCULO 111 - BASE LEGAL

Esta Política se adopta y promulga en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 3 de la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, 18 L.P.R.A. 602 y ss, según enmendada conocida como "Ley de la Universidad de Puerto Rico" y en armonía con las siguientes leyes:

- "Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos de 1976" *("Copyright Act of 1976",* 17 U.S.C., 101 *et seq.)* que entró en vigor el 1ro de enero de 1978.

- Ley Número SS de 9 de marzo de 2012, conocida como la "Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico de 2012".

- Certificación Número 112 (2014-2015) del 18 de marzo de 2015, *Guía Para la Creación, Codificación Uniforme y el Registro de Cursos en la Universidad de Puerto Rico* emitida por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

- Certificación Número 160 (2014-2015) del 30 de junio de 2015, *Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.*

ARTÍCULO IV - OBJETIVOS

Esta Política tiene los siguientes objetivos:

A. Actualizar la Política sobre derechos de autor de la Universidad para atemperarla a los nuevos desarrollos en las leyes de derechos de autor de Estados Unidos y Puerto Rico, y a su jurisprudencia aplicable.

B. Proteger, reconocer y diseminar los derechos y responsabilidades relacionados con los Derechos Patrimoniales y Derechos Morales de Autor de los miembros de la comunidad universitaria y de la Universidad de Puerto Rico como ente propio, que sean acordes con la misión de la Universidad.

C. Fomentar la investigación, el desarrollo y la expresión tangible de ideas, así como la divulgación de las investigaciones y otras formas de expresión intelectual, mediante la debida orientación y asesoramiento sobre el modo de proteger y registrar los Derechos de Autor y sobre el beneficio económico que pueda generar tal protección y registro.

D. Proteger los intereses de la Universidad de Puerto Rico y establecer los parámetros para atribuir la titularidad y lograr la cesión de derechos correspondientes y la protección de los mismos. Exponer la interpretación de la aplicabilidad de la ley, procesos y reglamentos en las jurisdicciones de los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, relacionadas a los productos intelectuales sujetos a protección bajo la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos y la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico.

E. Ofrecer el apoyo y las guías necesarias para proteger los derechos del personal docente y no docente, contratistas independientes y estudiantes de la Universidad sobre el producto de su propiedad intelectual o artística, así como los derechos y trabajos que en ley le pertenecen a la Universidad.

F. Proveer un procedimiento que haga accesible al público el trabajo intelectual protegido, producto del quehacer universitario, a la vez que se protegen los

derechos de autor de la Universidad de Puerto Rico, incluyendo su derecho a recibir ingresos y otros beneficios tangibles de estos trabajos.

ARTÍCULO V - ALCANCE

A. Esta Política aplicará al trabajo creado por el Personal Docente, Empleados No-docentes, Estudiantes y contratistas independientes de la Universidad, en todos sus Recirytos, unidades, organismos e institutos, incluyendo todaf. las categorías de nombramientos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a contratistas y a todos los estudiantes de la institución incluyendo sin limitaciones, sub-graduados, post-doctorales y estudiantes de intercambio.

B. Esta Política será parte de las condiciones de empleo y de contratación de la Universidad y de las condiciones de matrícula de cada estudiante de la Universidad.

C. Esta Política sobre los Derechos de Patrimoniales y los Derechos Morales comprende solamente asuntos relacionados con los Derechos de Autor y no altera o afecta en forma alguna las obligaciones establecidas en la Política sobre Patentes, Invenciones y su Comercialización. Si surgiera algún conflicto entre ambas políticas, la Política sobre Patentes, Inventos y su Comercialización prevalecerá.

D. La aplicación de la misma estará limitada, además, por las reglas y condiciones establecidas por las entidades que provean financiamiento para proyectos específicos en cuanto su aplicación a dichos proyectos.

ARTÍCULO VI - DEFINICIONES

Para propósito de esta Política se definen los siguientes términos, frases y/o expresiones tendrán los siguientes significados:

A. **Autor** - Persona natural que crea el trabajo como producto de su labor intelectual, o aquella persona que, en virtud de la doctrina de Trabajo por Encargo, adquiere la identidad legal de Autor.

En aquellos casos en que haya más de un Autor, según lo define la ley, estamos ante un caso de coautoría, en cuyo caso los autores son codueños de los derechos patrimoniales sobre el trabajo en proporción a su contribución, a menos que se haya hecho un acuerdo en contrario. Sin embargo, los Derechos Morales sobre dicho trabajo, corresponden a todos los coautores excepto en aquellos casos en que la contribución de un individuo sea a una trabajo periódico o colectivo, en cuyo caso los Derechos Morales del Autor dependen de o están limitados a las contribuciones individuales de cada Autor.

B. Autoridad nominadora - Rector(a) de la Unidad Académica de la Universidad de Puerto Rico. Será la persona encargada de atender todas las querellas relacionadas a disputas de titularidad de obras y derechos de autor, y respecto a cualquier otra disposición de esta Política.

C. **Derechos de Autor** - Forma de protección de propiedad intelectual junto a las marcas de registro, patentes y secretos comerciales *(frade secrets).* Este tipo de propiedad intelectual!! comprende de una serie de derechos exclusr,os proporcionados por ley para los autores de trabajos originales que han sido creados por su intelecto. Es una forma de protección establecida por las leyes de los Estados Unidos de América y por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los autores de "trabajos originales" fijados en un medio tangible de expresión, incluyendo obras literarias, dramáticas, musicales, audiovisuales y arquitectónicas. Esta protección está disponible tanto para obras publicadas como para obras que todavía no se hayan publicado, desde el momento en que el Autor plasma el trabajo en un medio tangible de expresión.

En Puerto Rico, los **Derechos de Autor** se componen de dos derechos de naturalezas diferentes: los derechos morales y los derechos patrimoniales:

1. **Derechos Morales (extrapatrimoniales):** Se constituyen como una emanación del propio ser del autor. Estos derechos reconocen que el trabajo es una expresión de la persona del Autor y se protegen como tal. La Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico[1] define derechos morales como aquellos derechos exclusivos del autor sobre su trabajo que existen por virtud de un vínculo personal entre el Autor y su obra.
    a. **Derecho de atribución** - Es el derecho al reconocimiento de su condición de Autor, cuando sea el caso, así como evitar que se le atribuyan obras de las que no sea Autor. Incluye el derecho a determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.
    b. **Derecho de retracto** - Es el derecho que posee el autor de retirar o renunciar a la autoría porque entiende que ya la obra no coincide con sus convicciones intelectuales o morales.
    c. **Derecho de integridad** - Es el derecho que tiene el autor de impedir:
        i. la mutilación, deformación, o alteración de la misma, de modo que resulte en menoscabo de sus legítimos intereses o su reputación.
        ii. la presentación pública o distribución de una obra mutilada,

[1] Es impon:mte señalar que la Ley Federal de Derechos de Autor del 1976 ("The United States Copyright Act oí 1976"), según enmendada, integra la Ley de Derechos de los Artistas Visuales del 1990 ("Visual Anists Rights Act of 1990"), que confiere cienos derechos morales a los autores de trabajos de las anes visuales.

iii. la destrucción culposa o negligente de un original o de un ejemplar único de la obra.

d. Derecho de acceso - Es el derecho que tiene el Autor de exigir el acceso razonable a la obra original o al ejemplar único, cuando se encuentre en poder de otro, a fin de poder ejercer cualquiera de sus derechos de autor. Este derecho no conlleva el desplazamiento de la obra y el acceso será de la manera tal que cause menos incomodifad al poseedor, al que se le indemnizará en su caso por los gastos oca ionados en el ejercicio de este derecho.

2. Derechos Patrimoniales ***(Copyrigllts)*** - Están estrictamente limitados al trabajo, al momento en que el Autor fija la obra original en un medio tangible de expresión, sin considerar los atributos morales del autor con relación a su trabajo. Se concentran en proteger la inversión del tiempo, el esfuerzo y el capital de la producción de trabajos originales de su autoría, sin importar si las inversiones fueron del autor individual o de una entidad corporativa.

La sección 106 de la "Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos de 1976" *("Copyright Act")* generalmente le confiere al titular de dicho derecho la autoridad exclusiva para hacer y para autorizar a otros a hacer lo siguiente:

a. reproducir la obra en copias o fonogramas;
b. distribuir copias o fonogramas de la obra al público, mediante venta u otro tipo de transferencia de titularidad, o mediante alquiler, arrendamiento o préstamo;
c. preparar obras derivadas;
d. interpretar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas, películas y otras producciones audiovisuales;
e. 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
f. ejecutar audiograbaciones públicamente mediante transmisiones audiodigitales.

C. Dueño o Titular - Autor de la obra o aquella persona a quien el autor transfiera los derechos de autor mediante negocio jurídico válido que conste por escrito, o que pueda demostrar su carácter de Autor y por consiguiente, reclamar los derechos exclusivos de autor que confiere la ley.

D. Empleado- cualquier persona que trabaje en la Universidad a tiempo parcial o a tiempo completo, incluyendo miembros de la Facultad, estudiantes, personal administrativo y profesional, personal de apoyo, investigadores, facultad e investigadores visitantes, asistentes, asistentes de facultad,

asistentes de investigación, profesores y científicos visitantes, y cualquier otra Persona que sea pagada por la Universidad.

E. **Estudiante** - se refiere a cualquier estudiante, sub-graduado o graduado, a tiempo completo o a tiempo parcial, independientemente de que el estudiante reciba ayuda financiera de la Universidad o de entidades externas. Este término incluye además a aquellos estudiantes inmersos en actividades educativ s o que practiquen fuera de la Universidad como parte r e alcanzar el grado académico.

F. **Facultad** - Persona que ocupe una categoría o rango docente según definido en el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico, remunerado o no, permanente o probatorio, a tiempo parcial, tarea completa o temporera.

G. **Licencia** -una autorización por escrito para utilizar una Obra o Trabajo de la Universidad, sin la cual, dicho uso violaría los derechos de autor de la Universidad sobre la Obra.

H. **Oficina de Propiedad Intelectual** - es la Oficina que trabaja con todos los asuntos sobre propiedad intelectual y que está adscrita a la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico.

I. **Persona** - significa cualquier forma de gobierno, individuo, corporación, sociedad, asociación, negocio, sucesión, fideicomiso, o cualquier otro ente legal.

J. **Programa de computadora ("software")** - Incluye uno o más programas informáticos existentes en cualquier forma o cualquier procedimiento operativo asociado, manuales u otra documentación, incluso protegidas por patentes o derechos de autor o susceptibles de protección. El término "programa informático": un conjunto de instrucciones o enunciaciones a ser usados directa o indirectamente, que sea capaz de causar que una computadora, ordenador o sistema informático realice funciones específicas.

K. **Prontuario** - Documento que recoge los aspectos esenciales y la estructura básica de un curso. El Prontuario representa el acuerdo y compromiso entre el Profesor y la Institución y, entre el profesor y el estudiante. El prontuario y los Derechos de Autor sobre el mismo son propiedad de la Universidad de Puerto Rico, según lo establece la Certificación 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

L. **Sílabo** - Instrumento de planificación de la enseñanza universitaria, que cumple con la función de guía y orientación de los principales aspectos del desarrollo de una asignatura, debiendo guardar coherencia lógica y funcional

en la exposición formal de los contenidos y acciones previstas en el prontuario del curso o asignatura.

M. **Solicitud de Licencia de Derechos de Autor -** Formulario de solicitud estandarizado de la Universidad que será sometido para pedir autorización o licencia para el uso de un trabajo de la Universidad, y que estará disponible a través de la Oficina de Propiedad Intelectual, o de cualquier otra oficina designada por el Presidente de la Universida1 para este propósito.

N. **Trabajo por Encargo** ***("work made for hire")*** - 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 obras o trabajos por encargo o contrato, es el patrono, contratante o comitente y no el empleado, agente o contratista quien será considerado el Autor.

La sección 101 de la "Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos" *("United States Copyright Act")* define trabajo por encargo o una obra hecha por contrato como:

1. Una obra preparada por un empleado dentro de los parámetros de su empleo; o
2. Una obra especialmente encargada o comisionada como:

- 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 la obra no está dentro de los parámetros del empleo o de las funciones del empleado, o la obra ha sido especialmente encargada o comisionada, entonces las partes deben firmar un documento en el cual estipulan que dicha obra debe ser considerada como Trabajo por Encargo y la titularidad de los Derechos de Autor sobre el trabajo pasa a ser propiedad del contratante.

Salvo pacto en contrario, se entenderá por obra, trabajo comisionado o trabajo hecho por encargo aquel en que la Universidad haya previsto la obra, definido su alcance y haya establecido previamente su participación o

financiado, facilitado o propiciado de manera directa o intencional su desarrollo, sujeto a los términos acordados.

O. **Trabajo dirigido** - Trabajo que haya sido acordado por consentimiento mutuo entre la Universidad y la Facultad, o la Universidad y los Estudiantes, cuya creación se base en un requerimiento específico de la Universidad y que esté sustentado por recursos sustanciales de la Universidad.

P. Írabajo u obra - Se refiere a toda obra de autoría oriJinal, creada con el intelecto del autor y que esté plasmada en un medio tangible de expresión, que está protegida conforme a las leyes federales y estatales aplicables en materia de Derechos de Autor. Estas incluyen obras literarias, dramáticas, musicales, audiovisuales y arquitectónicas. Las ideas y conceptos no constituyen material protegible bajo derechos de autor.

Q. **Universidad de Puerto Rico** ("Institución")- se refiere al Sistema de la Universidad de Puerto Rico, el cual incluye la Junta de Gobierno, la Administración Central, la Junta Universitaria, las Unidades Institucionales y aquellas otras unidades o dependencias creadas por ley o por disposición de la Junta de Gobierno.

R. Uso Justo *("fair use")* - Es el grado de disponibilidad de la obra para uso o reproducción sin autorización expresa del autor. El Uso Justo constituye una defensa válida ante alegaciones de violación a los Derechos de Autor y Derechos Morales.

ARTÍCULO VII - MATERIALES OBJETO DE REGISTRO Y DE PROTECCIÓN

A. Conforme a la "Ley Federal de Derechos de Autor" y la "Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico de 2012", será material objeto de registro y protección de derechos de autor todo trabajo u obra de autoría original que esté plasmada en un medio tangible de expresión.

B. Las ideas y conceptos, así como los nombres y las frases cortas no son susceptibles de protección o registro como derechos de autor. Por Jo cual, la protección a los derechos de autor que confieren estas leyes se extiende únicamente a la expresión artística e intelectual plasmada en un medio, pero no aplica a las ideas y conceptos que subyacen en dicha expresión.

C. Igualmente, sujeto a los requisitos y limitaciones impuestas en las ley federal de Derecho de Autor y la Ley de Derechos Morales de Puerto Rico, las siguientes obras son registrables y objeto de protección:

1. obras literarias (libros, artículos de revista, textos, bibliografías, tesis códigos fuentes *("source codes")* de programas de computadoras;
2. obras musicales, incluyendo letra y cualquier obra de acompañamiento;
3. obras dramáticas, incluyendo su acompañamiento musical;
4. pantomimas y trabajos coreográficos;
5. obras pictóricas, gráficas y escultóricas;
6. películas y otras obras audiovisuales;
7. grabaciones de sonido; y
8. trabajos arquitectónicos.

ARTÍCULO VIII - TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR A PROTEGERSE Y REGISTRARSE

A. REGLA GENERAL: Tarea Administrativa, Trabajos por Encargo y Trabajos Financiados por Terceros:

1. La Universidad será el Autor y titular de los Derechos Patrimoniales y Morales de Autor sobre los siguientes trabajos que sean creados por el personal docente, empleados no docentes, y contratistas independientes, actuando de forma individual o en conjunto con otros.

   a. aquellos trabajos que sean creados por los empleados de la Universidad como parte del desempeño de sus funciones y dentro de los parámetros de su empleo, independientemente de que los mismos hayan sido creados fuera de las facilidades de la Universidad, o fuera de sus horas regulares de trabajo, siempre y cuando se encuentren dentro de los objetivos de la Universidad y sean del tipo de trabajo para el cual dicho empleado fue contratado para realizar;

   b. trabajos dirigidos, según definidos en el Artículo VI de este documento;

   c. trabajos u obras creados como producto del ejercicio de funciones administrativas, docentes-administrativas, o académicas oficialmente asignadas por la Institución, no regularmente incluidas en las funciones o tareas del empleo, independientemente de que el mismo haya sido creado fuera de las facilidades de la universidad, o fuera de sus horas regulares de trabajo, siempre y cuando sean parte de los objetivos de la Universidad y estén relacionados con el trabajo para el cual la persona fue contratada para realizar;

   d. todas las obras o trabajos creados por un contratista independiente para la Universidad, conforme a la doctrina de trabajo por encargo, salvo pacto en contrario. En aquellos casos en que la obra o el trabajo en cuestión no pueda ser catalogado como uno por encargo, la Universidad deberá requerir un acuerdo de transferencia de los Derechos de Autor y Derechos Morales

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 el mismo a la brevedad posible;

e. los prontuarios creados por el personal docente como parte de sus deberes y responsabilidades hacia la Universidad de Puerto Rico; y

f. las propuestas para nuevos programas académi1os.

2. La Universidad será el Autor y titular de los derechos patrimoniales y morales de autor sobre todos los trabajos creados por los estudiantes:

a. como producto de su actividad intelectual, que sean parte del transcurso normal de las actividades académicas, o que sean inherentes y necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones con la Universidad.

b. que son referidos o asignados a departamentos, unidades o dependencias de la Universidad durante una experiencia práctica de aprendizaje y/o investigación en la que puedan aplicar conocimientos y destrezas, como requisito para un curso o la obtención de un grado académico.

3. La Universidad retendrá la titularidad de cualquier trabajo que esté parcial o totalmente financiado por fondos extrauniversitarios o subsidios de terceras personas, públicos o privados, si los términos de dichos subsidios o fondos extrauniversitarios requieren que la Universidad de Puerto Rico retenga la titularidad de dichos trabajos. En caso que los términos del subsidio o fondo no lo requieran específicamente, la Universidad tendrá la potestad de hacer la determinación relacionada a la titularidad según las circunstancias específicas del caso y conforme lo determine la Universidad;

4. Será responsabilidad de todo Empleado, Estudiante, Agente o Contratista informar a la autoridad (Director, Rector, etc.) correspondiente de su Unidad respectiva, que está trabajando o que pudiere estar trabajando en una obra la cual será o es susceptible de ser protegida por un Derechos Patrimoniales y Derechos Morales y cuya titularidad correspondería a la Universidad bajo este inciso A de este Artículo VIII. La Universidad, a su discreción, podrá permitirle al Empleado, Contratista o Agente continuar trabajando en dicha obra y requerirle los acuerdos que entienda o sean necesarios para asegurar dichos derechos o titularidad.

B. REGLA ESPECIAL: Personal Docente y Estudiantes

1. Salvo pacto en contrario, el Personal Docente y los Estudiantes de la Universidad serán los titulares de los Derechos de Autor de las obras creadas por ellos como producto de su actividad intelectual, que no sean parte del

transcurso normal de las actividades académicas o que no sean aquellas inherentes y necesarias para el cumplinúento de sus funciones y obligaciones con la Universidad.

2. El Personal Docente retendrá la titularidad sobre obras creadas mediante y durante el disfrute de licencias sabáticas o licencias extraordinarias con sueldo o sin sueldo, salvo pacto previo en contrario.

3. La titularidad de trabajos de tlsis y otras obras intelectuales similares, véase Artículo VII, Inciso C recaen en el/los Estudiante(s) que recibe(n) crédito académico por ellos, salvo disposición en contrario.

4. La Universidad 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 hayan facilitado su diseño, desarrollo o divulgación. De la misma forma, 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 derecho a reclamar dicho reconocimiento.

5. Será potestad y responsabilidad del Personal Docente y de los Estudiantes registrar y proteger las obras bajo su titularidad.

C. EXCEPCIONES

1. Las Secciones 106 y 106A de la "Ley Derechos de Autor de Estados Unidos" *("Copyright Act")* disponen los derechos exclusivos que son conferidos al Autor y al titular de los derechos de autor sobre una obra. No obstante, dichos derechos están sujeto a ciertas excepciones, las cuales están contenidas en las Secciones 107 a la 122 de dicha ley. Entre las excepciones más significativas, directamente aplicables al ámbito académico, figuran la excepción de uso justo *(fair use)* y las excepciones reclamables por instituciones educativas sin fines de lucro, sus archivos y bibliotecas, las cuales están contenidas en las Secciones 107, 108 y 110 de la Ley, respectivamente.
2. La Sección 107 de la Ley provee un listado de varios propósitos conforme a los cuales, el uso o reproducción de un trabajo protegido por derechos de autor podría considerarse como "justo", sin que constituya una violación de derechos de autor. Entre dichos propósitos figuran aquellos tales como la crítica, el comentario, reportaje de noticias, la enseñanza, erudición e investigación. Al mismo tiempo, la Sección 107, de la Ley, establece cuatro factores a ser considerados para deternúnar si el uso que se hace de una obra en un caso particular es uno de uso justo; estos son:

a. el propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o es para fines educativos sin fines de lucro;

b. la naturaleza de la obra;

c. la cantidad y la sustancialidad de la porción utilizada en relación con la obra en su totalidad; y

d. el efecto del uso sobre el mercado potenÍial o el valor de la obra.

3. Es de suma importancia tener presente, que la determinación de lo que constituye un "uso justo" depende de las circunstancias particulares de cada caso, y no existe una fórmula exacta o estándar que disponga la cantidad de palabras, páginas o porciones de una obra protegida que puedan ser reproducidas sin riesgo y sin autorización de su Autor o el titular de los derechos de autor. Por lo cual, la Universidad adopta como política, que la manera más segura y adecuada es siempre obtener la autorización previa del Autor o titular de los derechos de autor antes de usar o reproducir una obra.

4. En la Sección 108, de la Ley, se exonera al personal de las bibliotecas y archivos institucionales así como a sus usuarios de responsabilidad violatoria respecto a los textos que forman parte de las colecciones permanentes de dichas dependencias siempre y cuando se cumplan con las condiciones exigidas. Por su parte, la Sección 110, de la Ley, exime asimismo de dicha responsabilidad respecto a material audiovisual protegido a los profesores y estudiantes participantes en actividades docentes directas *("face to face classroom teaching"),* y en transmisiones educativas a distancia, siempre que, de igual manera, se cumplan con las condiciones requeridas en la ley.

ARTÍCULO IX - COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Se creará en cada Unidad un Comité de Propiedad Intelectual integrado por miembros de la comunidad universitaria.

B. Este Comité tendrá las siguientes funciones:

1. Orientar e informar a la comunidad universitaria sobre la forma de proteger y registrar sus obras.

2. Proveer asesoramiento, recomendaciones y ayuda técnica al Rector y a otras autoridades universitarias en la aplicación cabal y apropiada de esta Política y de otros asuntos relacionados a derechos de autor y otras áreas más generales de propiedad intelectual, con la excepción de las patentes, que se tratan bajo la Política sobre Patentes, Invenciones y su Comercialización.

C. Los miembros del Comité serán nombrados por la autoridad nominadora de cada Unidad o Recinto.

ARTÍCULO X - PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR TÍTULO Y PARA RESOLVER DISPUTAS A LA TITULARIDAD DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS MORALES

A. En caso de controversia e l cuanto a la autoría, titularidad de obras, Derechos de Autor y Derechos Morales o relativa a cualquier otra disposición de esta Política, dicha disputa será sometida mediante querella escrita a la consideración de la autoridad nominadora correspondiente del querellante, quien podrá hacer una determinación final sobre el asunto conforme a las disposiciones de ley y reglamento aplicables, y/o referir la misma a un Comité de Propiedad Intelectual para que conduzca una investigación y emita recomendaciones. Igualmente, tanto la autoridad nominadora como el Comité de Propiedad Intelectual que tenga una querella ante su consideración, podrá referir la referir al misma a los asesores legales externos de la Universidad en materia propiedad intelectual para su asesoría, asistencia y/o recomendaciones.

B. La determinación del Rector obligará a todas las partes. En caso de disputas que impliquen la jurisdicción de más de un Recinto, dicha disputa será elevada a la atención del Vicepresidente de Investigación y Tecnología de la Universidad de Puerto Rico.

C. Toda decisión estará sujeta a apelación, conforme a los reglamentos universitarios, la Certificación 138 (1981-1982), según enmendada, y las leyes vigentes.

ARTÍCULO XI- CESIÓN

A. Aquellos casos en que la titularidad de los derechos de autor de cualquier obra o trabajo objeto de esta Política recaiga sobre la Universidad, ésta, a su entera discreción podrá ceder o transferir sus Derechos de Autor o Derechos Morales o conceder licencias sobre los mismos.

B. Tales cesiones de derechos o licencias deberán ser otorgadas por el Presidente, mediante documento escrito y conforme a las normas y procedimientos de la Institución, incluyendo esta Política.

ARTÍCULO XII – PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

A. REQUISITOS

1. Cualquier persona, entidad, negocio u organización que desee utilizar cualquiera de los trabajos u obras de la Universidad, de cualquier manera y para cualquier propósito, como requisito, deberá obtener el permiso por escrito del Presidente antes de hacer uso de los mismos. Cuando el uso de la obra o trabajo tiene un propósito comercial o de lucro, se requerirá el pago de regalías.

2. El permiso para utilizar alguna obra o trabajo de la Universidad para un uso específico, no constituye una licencia o autorización o permiso implícito para utilizar la obra o trabajo en conexión con cualquier otro uso, o para de forma alguna modificar o alterar la obra o trabajo, o hacer obras o trabajos derivados, sin el consentimiento previo y por escrito de la Universidad.

3. A no ser que se indique lo contrario por escrito, la Universidad no aprobará el uso de una obra o trabajo para, o en asociación con, cualquiera de los siguientes:

    a. Productos, trabajos o actividades que puedan ser utilizados para causar daño o matar;
    b. Productos, trabajos o actividades que puedan representar una alta exposición a responsabilidad, obligación o riesgo *("liability");*
    c. Drogas ilegales;
    d. Actividades ilegales;
    e. Productos o actividades relacionadas con el alcohol y/o bebidas alcohólicas y el envase que lo acompaña;
    f. Productos o actividades relacionadas con el tabaco;
    g. Productos o actividades que sean sexualmente sugestivos;
    h. Productos de comida y sus empaques;
    i. Productos de bebida y sus envases;
    j. Productos o actividades relacionados con juegos de apuestas;
    k. Productos, trabajos o actividades que contengan mensajes en menoscabo o en contra de otras universidades;
    l. Productos, trabajos o actividades que sean o impliquen racismo, sexismo, odio, degradación moral, o lenguaje o mensajes degradantes;
    m. Productos, actividades, y/o trabajos que sean nocivos a la misión o imagen de la Universidad.

4. Ciertas obras o trabajos no serán aprobados para uso en conjunto con las obras o trabajos de la Universidad. Estas incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:

    a. Relacionadas a, o que representen el uso o endoso de alcohol o bebidas alcohólicas;
    b. Relacionadas a, o que representen el uso o endoso de drogas ilegales;

c. Relacionadas a, o que representen el uso o endoso de productos de tabaco;
d. Relacionadas a, o que representen el uso o endoso de armas de fuego y otras armas;
e. Relacionadas a, o que contengan lenguaje o aseveraciones racistas, sexistas, de odio, humillantes o degradantes;
f. Relacionadas a, o que representen profanidad;
g. Relacionrdas a, o que representen actos sexuales;
h. Relacionadas a, o que contengan aseveraciones en detrimento o en contra de otras universidades;
i. Obras o trabajos que incorporen material protegido por derechos de autor no pertenecientes o controlados por la Universidad, a menos que se obtenga permiso por escrito del titular de los derechos de autor, que sea satisfactorio en forma y contenido para la Universidad.

B. PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y LICENCIAS

1. Un permiso o licencia por escrito es requerido a cualquier Persona, individuo, organización o compañía que desee utilizar una obra o trabajo de la Universidad. Cuando el uso de la obra o trabajo tiene un propósito comercial o de lucro, se requerirá el pago de regalías.

2. Cualquier persona, negocio, entidad, organización o institución que desee obtener autorización o licencia para el uso de una obra de la Universidad, deberá completar y presentar la forma estándar de Solicitud de Licencia de Derechos de Autor en la Oficina de Propiedad Intelectual adscrita a la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología, o en cualquier oficina que el Presidente designe para este propósito, y seguir el procedimiento establecido. La oficina revisora podrá referir la Solicitud de Licencia de Derechos de Autor a los asesores legales externos de la Universidad en materia propiedad intelectual para su asesoría, asistencia y/o recomendaciones. De ser encontrada en buena forma, la solicitud de licencia será remitida al Presidente, junto con cualquier recomendación relacionada a los términos y condiciones de la licencia, incluyendo las potenciales regalías asociadas a la misma, quien hará una determinación final por escrito.

3. Cualquier proyecto oficial, libro, folleto, trabajo artístico u otro trabajo producido por un miembro de la Facultad o un Estudiante como parte de un curso, o por un Empleado de la Universidad dentro del ejercicio de sus funciones, o por un contratista independiente en cumplimiento con un trabajo por encargo de la Universidad, que utilice alguna obra de la Universidad para propósitos educativos asociados a la Universidad, no requerirá una autorización expresa por escrito. Sin

embargo, con el propósito de asegurar la protección de una obra de la Universidad y monitorear su uso, cualquier proyecto, libro, folleto, presentación, trabajo artístico o cualquier otro trabajo producido por un miembro de la Facultad, estudiante, empleado, o contratista independiente que vaya a ser distribuido fuera de la Universidad, deberá obtener aprobación previa de la oficina designada a la cual esté asociada dicha obra. El uso de dicha obra deberá cumplir con lo establecido en esta tlítica.

4. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cualquier uso y diseminación de las obras o trabajos de la Universidad siempre tendrá que ser acorde con esta Política y cualquier otra guía de uso adoptada por la Universidad.

ARTÍCULO XIII - COMERCIALIZACIÓN Y REGALÍAS

A. Las negociaciones para la obtención de licencias asociadas a una obra o trabajo de la Universidad sujetas al pago de Regalías, corresponderán a la Oficina de Asuntos Legales del Sistema de Administración Central, o a la Oficina de Propiedad Intelectual, o cualquier otra entidad a la cual el Presidente delegue dicha tarea. Cualquiera de los mencionados anteriormente podrá solicitar la asesoría, asistencia y/o recomendaciones de los asesores legales externos de la Universidad en propiedad intelectual para dichas negociaciones.

B. En las negociaciones se establecerán los siguientes términos que formarán parte del documento final a ser firmado por la autoridad correspondiente:

1. Las Regalías;
2. Términos, condiciones y alcance de la licencia;
3. Forma y términos de pagos;
4. Tiempo por el que se está otorgando la licencia

C. Cualquier negociación para el uso de una obra o trabajo de la Universidad se regirá y tendrá que cumplir con los términos de esta Política.

D. Las Regalías obtenidas de licencias de Derechos de Autor de la Universidad sujetas al pago de regalías serán acreditadas a la cuenta especial que haya decidido el Presidente.

E. No obstante lo establecido sobre la autoría o titularidad de las obras o trabajos objeto de esta Política, en aquellas circunstancias en que los recursos de la Universidad o recursos administrados por ésta sean utilizados en la investigación, desarrollo, creación o invención de cualquier obra, el Autor reconoce que las regalías o pagos recibidos como resultado de dicha creación serán divididas entre la Universidad y el Autor, estableciéndose que en ningún caso la Universidad recibirá una participación menor al veinte por ciento (20%) de las Regalías.

F. Corresponderá a la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología, o a cualquier otra entidad que el Presidente de la Universidad designe para este propósito, determinar la forma, manera y procesos idóneos para la distribución de dichas regalías.

ARTÍCULO XIV - CUMPLIMIENTO

Cualquier uso por cualquier persona, entidad, negocio o institución de una obra o trabajo de la Universidad que no cumpla con esta Política constituirá un uso no autorizado, el cual será investigado y de así determinarse, será procesado y reivindicado por todos los medios legales y razonables correspondientes, conforme a las leyes y regulaciones aplicables.

ARTÍCULO XV - ENMIENDAS Y DEROGACIÓN

A. 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.

B. Esta Política deroga la Certificación 140 (1992-1993) del entonces Consejo de Educación Superior.

ARTÍCULO XVI - VIGENCIA

Esta Política entrará en vigor dentro de treinta (30) días a partir de su registro en el Departamento de Estado.

llniversity of Puerto Rico

Policy on Copyrights and Moral Rights of the University of Puerto Rico

March 2016

CONTENT

		Page
ARTICLE I	TITLE	1
ARTICLE II	EXECUTIVE SUMMARY	1
ARTICLE III	LEGALBASIS	1
ARTICLE IV	OBJECTIVES	2
ARTICLEV	SCOPE	3
ARTICLEVI	DEFINITIONS	3
ARTICLE VII	MATERIALS SUBJECT TO REGISTRATION ANO PROTECTION	8
ARTICLE VIII	TITLE TO COPYRIGHTS ANO MORAL RIGHTS TO BE PROTECTED ANO REGISTERED	8
ARTICLE IX	INTELECTUAL PROPERTY COMMITTEE	12
ARTICLEX	PROCEDURES FOR DETERMINING OWNERSHIP ANO TO RESOLVE DISPUTES CONCERNING THE OWNERSHIP OF COPYRIGHTS ANO MORAL RIGHTS	12
ARTICLEXI	ASSIGNMENT	13
ARTICLE XII	PROCESS ANO REQUIREMENTS FOR LICENSING ANO APPROVALS	13
ARTICLE XIII	COMMERCIALIZATION ANO ROYALTIES	15
ARTICLEXIV	COMPLIANCE	16
ARTICLEXV	AMENDMENTS ANO ANULLMENT	16
ARTICLEXVI	EFFECTIVENESS	16

ARTICLE 1 - TITLE

This document shall be known as the "Policy on Copyrights and Moral Rights of the University of Puerto Rico".

ARTICLE 11- EXECUTIVE SUMMARY

The Univers y of Puerto Rico (hereinafter "University"), as a pub c institution of higher education, has as a mission the promotion of teaching, science, research, arts and service to the community. Ali of the elements of this mission are in one way or another linked to the dissemination of knowledge. Therefore, it is the intention of the University of Puerto Rico to accomplish that the knowledge that results from its functions, or which is transmitted through its activities, effectively redounds in benefit and service to the community.

In order to protect, recognize and disclose the rights and responsibilities regarding the copyrights and moral rights of the different members of the University community and those of the University of Puerto Rico itself, this Policy is hereby established, consonant with the mission of the University.

As such, this Policy allows the University to:

- establish the criteria and applicable regulations to identify, license and adjudícate ownership over the copyrights and moral rights of the University;
- establish the criteria and applicable regulations to identify and adjudícate ownership over the copyrights and moral rights of the University's teaching personnel, non-teaching employees, independent contractors and students;
- stimulate public awareness and community support;
- ensure that each licensed use reflects positively on the University;
- generare revenues for the University, for scholarships and for University activities.

The Policy further provides guidelines on permissible use, as well as the restrictions on the use of the University's Copyrights and Moral Rights, and establishes to whom corresponds the responsibility of processing and granting the corresponding permissions and licenses required in each case.

ARTICLE 111 - LEGAL BASIS

This Policy is adopted and promulgated pursuant to the faculties conferred by Article 3 of Law No. l of January 20, 1966, 18 L.P.R.A. § 602 *et seq.,* as amended, known as "University of Puerto Rico Act", and according to the following laws:

- "The United States Copyright Act of 1976", 17 U.S.C., 101 *et seq.* of January 1, 1978.

- Puerto Rico Law Number 55 of March 9, 2012 known as the "Puerto Rico Moral Rights Act" *("Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico").*

- Certification Number 112 (2014-2015) of March 15, 2015, *Cuide far the Creation, U11ifon;1 Codification and Registration of Courses in tlze Univqsity of Puerto Rico,* is'sued by the Board of Governors of the University of Puerto Rico.

- Certification Number 160 (2014-2015) of June 30, 2015, *General Regulations of the University of Puerto Rico.*

ARTICLE IV - OBJECTIVES

The Policy meets the following objectives:

A. Update the Copyright and moral rights policy of the University, to temper it to the new developments in the Copyright and Moral Rights laws of the United States and Puerto Rico, and their applicable case law.

B. Protect, recognize and disseminate the rights and responsibilities regarding the copyrights and moral rights of the members of the University's community and of the University of Puerto Rico itself, consonant with the mission of the University of Puerto Rico.

C. Promete research and the development and tangible expression of ideas, as well as the dissemination of research and other forms of intellectual expression, through adequate guidance and advice on the ways to protect and register copyrights and moral rights, and on the economic benefit that may be generated by such protection and registration.

D. Protect the interests of the University of Puerto Rico and establish the parameters for the attribution of ownership and achieve the transfer of the corresponding rights and their protection. Set out the institutional interpretation of the applicability of the law, case law and regulations in force, both in the jurisdiction of the United States and in that of the Commonwealth of Puerto Rico, regarding to the intellectual product subject to protection under Copyright and Moral rights law.

E. Offer the support and guidance needed to protect the rights of the University's teaching and non-teaching personnel, independent contractors and students regarding the product of their intellectual or artistic work, as well as the rights and works that in law belongs to the University of Puerto Rico.

F. Provide a procedure for people to have access to the protected intellectual work product of university activities, while protecting the copyrights and moral rights right of the University of Puerto Rico, including its right to receive income and other tangible benefits from these works.

ARTICLE V - SCOPE

A. 'Jihis policy applies to the works that are created by tJle Teaching and Non-teaching personnel, the Students and independent contrad:ors of the University of Puerto Rico, in all its campuses, units, organisms and institutes, including ali categories of appointments, both full time and part time, and to ali students of the institution, including, without limitation, undergraduate, postdoctoral, and exchange students.

B. This policy shall be part of the conditions of employment and recruitment of the University of Puerto Rico and the conditions of enrollment of each student of the University of Puerto Rico.

C. This policy regarding copyrights and moral rights extends only to matters related to these intellectual property rights and <loes not alter or affect in any way the obligations established in the Policy on Patents, Inventions and Commercialization of the University of Puerto Rico. Should any conflict between the two policies were to exist, the Policy on Patents, Inventions and Commercialization of the University shall prevail.

D. The scope of this Policy will also be limited by the rules and conditions established by the entities that provide financing for specific projects in regard to its application to said projects.

ARTICLE VI-DEFINITIONS

Por purposes of this Policy, the following words, phrases and/or expressions will have the following meaning:

A. **Appointing authority:** It refers to the Chancellor of each Unit or Campus of the University of Puerto Rico. It will be the person responsible for handling ali complaints related to ownership disputes over works and copyrights, and regarding any other provision of this Policy.

B. **Author:** the person who creates the work as a result of his or her intellectual labor, or whom by virtue of the work-for-hire doctrine acquires the title and legal identity of "author".

In those cases where there are more than one author, as defined by the law, we are befare a case of co-authorship, in which case the authors are co-owners of the patrimonial rights over the work in proportion to their contribution, unless

otherwise agreed. The moral rights over the work, however, correspond to ali of the co-authors, except in the cases of an individual contribution made to a periodical ora collective work, where the author's moral rights will depend on, orare limited to, the individual contribution of each author.

C. **Author's Rights:** are a type of intellectual property, along with trademarks, patents and trade secrets. This type of intellectual property comprises a set of exclusive ri hts that the Law confers toan author over the original rorks that it has created 'fVith his or her intellect. Is a form of protection given bj the laws of the United States of America and the Commonwealth of Puerto Rico to the authors "original works" fixed in a tangible medium of expression, including literary, dramatic, musical, audiovisual and architectural works. This protection is available for published works as well as works that have not yet been published, from the moment in which the author fixes the original work in a tangible medium of expression.

In Puerto Rico, **author's rights** comprise two rights of different nature: moral rights and patrimonial rights:

1. **Moral Rights (extra-patrimonial):** are constituted as an emanation of the author's self. These rights acknowledge that the work is an expression of the author's self. The Puerto Rico Moral Rights Act[1] defines moral rights as those exclusive rights of an author over his or her work that exist by virtue of the personal link between the Author and bis or her work. These rights include the following:

   a. **Attribution** is the right to the recognition of his or her condition as author, when such is the case, as well as the right to prevent being attributed works that he or she did not author. lt includes the right to determine whether the publication of the work is to be done under his or her name, under a pseudonym ora sign, or anonymously.

   b. **Retraction or withdrawal** is the right to relinquish the authorship when the work does not coincide with the author's intellectual ar moral convictions.

   c. **Integrity** is the right of the author to prevent:

      1. the mutilation, distortion, or alteration of the work, in a manner that results in detriment or prejudice of the author's legitimate interests or reputation;

[1] It is important to point out that the "The United States Copyright Act of 1976", as amended, integrales the "Visual Artists Rights Act of 1990", which confers certain limited moral rights to authors of works of visual arts.

2. tbe public display or distribution of a mutilated, deformed, or altered work, in a manner tbat results in detriment or prejudice of tbe autbor's legitimate interests or reputation; and,

3. tbe wrongful or negligent destruction of an original or of a unique copy of the work.

d. Access - is tbe right to require reasonable access to tbe original work or to o tbe unique copy of tbe work¡ when it is in the possession of anotber, in order to be able to exer,cise any of his or her rigbts as author. Tbis right does not entail the displacement of the work and tbe access will be in such a way that causes tbe least inconveniences to the possessor, who in bis or her case will be indemnified for the costs incurred in the exercise of this right by the Author.

2. **Patrimonial rights** ***(Copyrig/zts):*** They are strictly limited to the work, from the moment it is fixed in a tangible form of expression, without considering moral attributes of the author in relation to bis or her work. They focus on protecting the investments of time, effort and capital in the production of original works of autborship, regardless of wbetber tbe investments are from tbe individual author ora corporate entity.

Section 106 of the Copyright Act of 1976 ("Copyright Act"), generally confers the owner of such right, tbe exclusive authority to do and to authorize others to do tbe following:

a. reproduce the work in copies or phonograms;
b. distribute copies or phonograms of tbe work to tbe public, by the sale or other transfer of ownership, or though renta!, tease, or lending;
c. prepare derivative works;
d. publicly perform the work, in tbe case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work;
e. publicly display the work, in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, motion pictures and other audiovisual works; and
f. publicly perform the work by means of a digital audio transmission, in the case of sound recordings.

D. **Computer program (Software):** includes one or more ex1stmg information technology program in any form or any associated operational procedure, manuals or other documentation. The term "information technology program" means a set of instructions or enunciations to be used directly or indirectly, capable of causing a computer, or an information tecbnology or computer system to perform specific functions.

E. **Copyright License Application** - a standardized application form of the University that shall be filed to request authorization or license to use a Work of the University, and which will be available through the Intellectual Property Office or through any other office designated by the President of the University for this purpose.

F. **Owner:** is the author of the work or the person to whom the author transferred the cppyrights and moral rights by means of a valid, legal tr nsaction in writing, or tli'at can demonstrate that is the Author and therefore, laim the exclusive copyrights and moral rights conferred by the law.

G. **Course outline:** Document that contains the essential aspects and the basic structure of a course. The course outline represents the agreement and compromise between the teacher and the lnstitution and, between the teacher and the student. The course outline and the copyrights thereof are owned by the University of Puerto Rico, as established by the Certification 112 (2014-2015) of the Board of Governors of the University of Puerto Rico.

H. **Faculty or teaching personnel:** is any person occupying a teaching position or rank as defined in the General Regulations of the University of Puerto Rico, whether said position is remunerated or not, permanent or temporary, ful) time or part time.

I. **Fair use:** is the degree of availability of the work for use or reproduction without express permission from the author. Fair use constitutes a valid defense against allegations of copyright and moral rights infringement.

J. **Guided Work:** A work that has been agreed upon between the University and the Faculty or between the University and the students that its creation is a specific requirement of the University and that is funded by substantial resources from the University.

K. **Intellectual Property Office** - is the office that works with all the intellectual property issues and is ascribed to the Vice Presidency of Research and Technology at the Central Administration of the University of Puerto Rico.

L. **License** - a written authorization to use a Work of the University, without which, said use would infringe upon the University's copyrights and/or moral rights over the Work.

M. **Person** - means any form of government, an individual, a corporation, partnership, association, business, an estate, a trust, or any other legal entity.

N. **Student-** refers to any student, undergraduate or graduate, full time or part time, independently of whether the student receives financia} assistance from the

University or external entities. The term further includes those students that are engaged in educational activities or practices outside of the University in pursuit of their academic degree.

O. **Syllabus:** An instrument for the planning of university teaching, which fulfills the function of guidance and direction of the main aspects of the development of a course, that must keep a logical and functional coherence in the formal exposition of the contents and actions forr5een in the course outline.

P. University of Puerto Rico ("Institution"): refers to the University of Puerto Rico's System, which includes the Governing Board, the Central Administration, Campus, the University Board, the Institutional Units and those other units or dependencies created by Iaw o by disposition of the Governing Board.

Q. **Work:** It refers to ali original works of authorship, that are created with the author's intellect and fixed in a tangible medium of expression that are protected according to the federal and local laws applicable to Copyrights and Moral Rights matter.. They include Iiterary, dramatic, musical, audiovisual and architectural works. Ideas and concepts are not protected under copyright or moral rights Iaw.

R. Work made for hire: the legal doctrine that defines the conditions under which the employer, the principal or contracting party is considered the author of a work created by its employees, agents or contractors. In the case of works made for hire, it is the employer, the principal or the contracting party, and not an employee, agent or contractor, who will be considered the author.

Section lO 1 of the Copyright Act defines work for hire as:

1. A work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or
2. A work specially commissioned or commissioned:

- as a contribution to a collective work;
- as part of a motion picture or other audiovisual work;
- as a translation;
- a supplementary work;
- a compilation;
- an instructional text;
- a test;
- as answer material for a test; or
- an atlas;

lf the work is not within the employee's scope of employment or duties, or if the work was specially commissioned, then the parties should signa document in which they stipulate that the work must be considered as a work for hire

and the title of the copyrights in and to the work become property of the employer, contracting or principal party.

Unless otherwise provided, a commissioned work or a work made for hire shall mean a work that the University had foreseen, defined its scope, and had previously established its participation or had financed, facilitated or directly or intentionally promoted its development, subject to the agreed upon terms.

Al TICLE VII - MATERIALS SUBJECT TO , REGISTRATION AND PROTECTION

A. Under the federal Copyright Act and the Puerto Rico Moral Rights Act, any original work of authorship that is fixed in a tangible medium of expression will be material subject to registration and protection under copyright and moral rights law.

B. Ideas and concepts, as well as names and short sentences, are not eligible for protection or registration under these laws. Therefore, the protection conferred by these laws extends only to the artistic and intellectual expression fixed in a tangible medium, but does not apply to the ideas and concepts that underlie in such expression.

C. Likewise, subject to the requirements and limitations imposed by the federal Copyright Act and the Puerto Rico Moral Rights Act, the following works may be registered and subject to protection:

1. literary works *(e.g.,* books, magazine articles, texts, bibliographies, theses, source codes of computer programs);
2. musical works, including lyrics and any other accompanying work;
3. dramatic works, including their musical accompaniment;
4. pantomimes and choreographic works;
5. pictorial, graphic and sculptural works;
6. motion pictures and other audiovisual works;
7. sound recordings; and
8. architectural works.

ARTICLE VIII - TITLE TO COPYRIGHTS AND MORAL RIGHTS TO BE PROTECTED AND REGISTERED

A. GENERAL RULE: Administrative works, works made for hire and works financed by third parties:

1. The University shall be the Author and owner of the copyrights and moral rights over the following works that are created by the teaching personnel, the non-teaching personnel, and the independent contractors, acting individually or jointly with others:

a. works that are created by employees of the University as part of the performance of their functions and within the scope of their employment, regardless if the works are created outside the University facilities, or outside their regular working hours, so long as they fall within the University's objective and are of the kind of work for which the employees were hired to perform;

b. directed works, as bfined in Article VI of this document;

c. works created as product of the exercise of administrative functions, teaching-administrative functions, or academic functions officially assigned by the Institution, which are not regularly included in the functions or duties of the employment, regardless if the works are created outside the University facilities, or outside their regular working hours, so long as they fall within the University's objective and are of the kind of work for which the person was hired to perform;

d. works created for the University by an independent contractor, pursuant to the work-for-hire doctrine, unless otherwise agreed. In those cases where the work in question cannot be classified as one "made for hire", the University must require an agreement of assignment of the Copyrights and Moral Rights related to said work. lf no such agreement has been formalized before the creation of the work, the parties agree to formalize the agreement as soon as possible.

e. the course outlines created by the teaching personnel as part of their duties and responsibilities towards the University of Puerto Rico; and

f. the proposals for new academic programs.

2. The University shall be the Author and owner of the copyrights and moral rights over all of the works created by the students:

a. As a product of their intellectual activity, which are part of the normal academic activities, or that are inherent and necessary far the fulfillment of their obligations with the University; and

b. who are referred or assigned to departments, units or dependencies of the University during a practica! experience in which they can apply knowledge and skills, as a requisite for a course or obtaining an academic degree;

3. The University of Puerto Rico shall retain the title of any work that is partially or fully funded by extra-university funds or subsidies from third parties, public or prívate, if the terms of such subsidies require that the University of Puerto Rico retain ownership of the work. In the event that the terms of the grant do not specifically require it, the University will have the authority to make the determination regarding the ownership of the work, according to the specific circumstances of the case andas determined by the University.

4. It shall be the responsibility of every Emptoyee, Student, Agent or Con tractor to inform the corresponding authority (Director, Chancellor, etc.) of their respective Unit, that they are working or that they may be working on a work that will be or is likely to be protected by a copyright and moral right, and which ownership would correspond to the University under this subsection A. The University, in its discretion, may allow the employee, contractor or agent to continue working in that work and require the agreements that it deems, or are in fact necessary to secure those rights or ownership.

B. SPECIAL RULE: Faculty and students

1. Unless otherwise agreed, the Faculty and the Students of the University of Puerto Rico shall be the owners of the copyrights of the works created by them as a product of their intellectual activity, that are not part of the normal course of the academic activities, or that are not inherent or necessary far the fulfillment of their functions and obligations with the University.

2. The Faculty shall retain the title over works created through and while enjoying sabbaticals or extraordinary licenses, with or without pay, unless otherwise previously agreed.

3. The title over thesis and other similar intellectual works (see Article VII C) belong to the student(s) who receive(s) academic credit for them, unless otherwise agreed.

4. The University of Puerto Rico hereby establishes that an Author's title over a work does not exempt him or her from the responsibility of giving the University due explicit recognition, as appropriate, for contributions, support and collaborations that have facilitated the design, development or dissemination of the work. Likewise, it does not exempt students from their responsibility of indicating if their works were developed as part of the requirements of courses or academic degrees. In any case, the University reserves the right to claim such recognition.

5. It will be the right and responsibility of the Faculty and students to register and protect the works to which they have title.

C. EXCEPTIONS

1. Sections 106 and 106A of the United States Copyright Act provide the exclusive rights that are conferred to the Author and the owner of the copyrights in a work. However, these rights are subject to certain exceptions, which are contained in Sections 107 through 122 of the Act. Among the most significant exceptions, directly applicable to the academia, are the fair use exception and the exceptions that may be claimed by not-for-profit educational institutio11 · their archives and libraries, which are contained in Sections 107, 108 anctr 110 of the Act, respectively.

2. Section 107 of the Act provides a list of various purposes according to which the use or reproduction of a copyright-protected work could be regarded as "fair", without constituting a copyright infringement. Among these purposes are those such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. At the same time, Section 107 sets out four factors to be considered in determining whether the use of a work in a particular case is fair; these are:

   a. the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;

   b. the nature of the copyrighted work;

   c. the amount and substantiality of the portian used in relation to the copyrighted work as a whole; and

   d. the effect of the use upan the potential market for or value of the copyrighted work.

3. lt is important to bear in mind that the determination of what constitutes "fair use" depends on the particular circumstances of each case, and there is no exact formula or standard that has the number of words, pages or portions of a protected work that may be reproduced without risk and without the authorization of the author or the copyright holder. Therefore, the University adopts as policy that the safest and most adequate way is to always obtain the permission of the Author or copyright owner prior to using or reproducing a work.

4. In Section 108, library and institutional archives personnel, as well as their users are exonerated from infringement liability in respect to the texts that are part of the permanent collections of such dependencies, as long as they meet the required conditions. Section 110 also exonerates from liability, in respect to protected audiovisual material, those teachers and students participating in direct teaching activities ("face to face classroom teaching") and in remate educational transmissions, provided that the conditions required by law are also met.

ARTICLE IX - INTELECTUAL PROPERTY COMMITTEE

A. An Intellectual Property Committee comprised of members of the university community shall be created in each Unit or Campus.

B. This committee will:

1. Assist in the process of guidinJ and informing the university community about way to protect and register its works.

2. May also provide advice and technical assistance to the Chancellor and other university authorities in the full and proper implementation of this Policy and on other matters relating to copyright and other areas of the broader field of intellectual property, with the exception of patents, which are treated under the Policy on Patents, Inventions and their Commercialization.

C. The members of the Committee shall be named by the appointing authority of each unit or campus and must submit an annual report of the work done.

ARTICLE X - PROCEDURES FOR DETERMINING OWNERSHIP AND TO RESOLVE DISPUTES CONCERNING THE OWNERSHIP OF COPYRIGHTS AND MORAL RIGHTS

A. In case of a dispute regarding authorship, ownership of works and copyrights, or related to any other provision of this Policy, such dispute shall be submitted by means of a written complaint for the consideration of the corresponding appointing authority of the complainant, who may make a final determination on the matter in accordance to the provisions of law and applicable regulations, and/or refer it to an Intellectual Property Committee to conduct an investigation and issue recommendations. Likewise, both the appointing authority and the Intellectual Property Committee that has a complaint before its consideration, may refer the same to the University's outside legal counsel on Intellectual Property matters for their advíce, assistance and/or recommendations.

B. The determination made by the Chancellor will be binding on all parties. In the case of disputes that implicate the jurisdiction of more than one campus, such dispute shall be brought to the attention of the Vice President of Research and Technology of the University of Puerto Rico.

C. Ali decisions are subject to appeal, in accordance with the University's regulations, the Certification 138 (1981-1982), and laws in force and effect.

ARTICLE XI - ASSIGNMENT

A. In those cases where the title or ownership of the copyrights over any work object of this Policy belongs to the University, the latter may, in its sole discretion, assign its copyrights or license them.

B. Such assignments or licenses must be granted by the President of the University of Puerto Rico, by means of a written document and in accordance with the rules and procedures of the Institution, including this Policy.

ARTICLE XII - PRcbCESS AND REQUIREMENTS FOR LICENSINci AND APPROVALS

A. REQUIREMENTS

1. Any person, entity, business, or organization that desires to use any of the Works of the University, in any manner and for any purpose, must obtain written authorization from the President before using the Work. When the use of the Work has a commercial or for-profit purpose, payment of royalties will be required.

2. Permission to use a Work of the University for a specific use does not constitute an implied license or authorization to use the Work in connection with any other use, orto in any way modify or alter the Work without the written approval of the President of the University.

3. Unless specifically stated otherwise in writing, the University will not approve the use of a Work for, or in association with, any of the following:

   a. Products, works or activities that could be used to injure or kili;
   b. Products, works or activities that could present a high-liability exposure;
   c. lllegal drugs;
   d. lllegal activities;
   e. Alcohol-related products and activities and accompanying packaging;
   f. Tobacco-related products and activities;
   g. Sexually suggestive products and activities;
   h. Food products and their packaging;
   i. Beverage products and their packaging;
   j. Products, works or activities related to gambling activities;
   k. Products, works or activities that contain messages in detriment or against other universities;
   l. Products, works or activities that constitute or imply racism, sexism, bate, moral degradation or degrading language or messages;
   m. Products, works and/or activities inimical to the mission or image of the University.

4. Certain Works will not be approved for use in conjunction with a Work of the University. These include the following:

   a. Depicting or related to the use or endorsement of alcohol;
   b. Depicting or related to the use or endorsement of illegal drugs;
   c. Depicting or related to the use or endorsement of tobacco products;
   d. Depicting or related to the use or endorsement of firearms and other weapons;
   e. Containing or related to racist, sexist, hateful, demeaning or degrading language or statements;
   f. Depicting or related to profanity;
   g. Depicting or related to sexual acts;
   h. Containing or related to statements in detriment or against other universities;
   i. Works incorporating material protected by author's rights not owned or controlled by the University, unless written pernússion for such use is obtained from the Author or copyright owner, satisfactory in form and substance to the University.

B. PROCESS FOR LICENSING ANO APPROVAL

1. A written permit or license is required to any person, business, entity, organization or institution that desires to use any Work of the University. When the use of said work has a commercial purpose or a benefit, it will be required to pay royalties.

2. Any person, business, entity, organization or institution that desires to obtain authorization or a license to use a Work of the University, must complete and file the standard Copyright License Application at the Office of Intellectual Property ascribed to the Yice-Presidency of Research and Technology, or at any other office that the President from time to time so designates, and follow the procedure established. The revising office may refer the Copyright License Application to the University's outside legal counsel on lntellectual Property matters for their advice, assistance and/or recommendations. 1f found in due form, the License Application will be remitted to the President, along with any recommendations regarding the terms and conditions of the license, including potential royalties associated thereto, who shall make a final written determination.

3. Any official project, book, pamphlet, artistic work or another work produced by a member of the Faculty or a Student as part of a course, or by an Employee of the University within the exercise of its functions, or by an independent contractor in fulfillment with a work by arder of the University, that uses sorne work of the University for associated educative intentions at the University, will not require a written authorization. Nevertheless, in order to assure the protection of a work belonging to the

University and to monitor its use, any project, book, pamphlet, presentation, artistic work or any other work produced by a member of the Faculty, student, employee, or independent contractor who is going to be distributed outside the University, will have to obtain previous approval of the designated office to which this work is associate. The use of this work will have to fulfill what is established in this Policy.

4. Wit out prejudice of the foregoing, any use and disseminatiOQ of the Works of tl&e University must always comply with this Policy and ivith any other use guideline adopted by the University.

ARTICLE XIII - COMMERCIALIZATION AND ROYALTIES

A. Negotiations for royalty bearing licenses associated to a Work of the University shall correspond to the Legal Affairs Office of the Central Administration System, or the Intellectual Property Office of che Vice-Presidency of Research and Investigation, or any other entity to which the President may delegate said duty. Any of the previously mentioned may request the advice, assistance and/or recommendations of the University's outside legal counsel on Intellectual Property matters for the negotiations.

B. During the negotiations the following terms shall be part of the final document to be signed by the corresponding authority:

1. Royalties;
2. Terms, conditions and scope of the license;
3. Form and terms of the payments; and
4. Time for which the lícense is being granted.

C. Any negotiations for use of either a Work of the University shall be governed and shall comply with the provisions of this Policy.

D. Royalties obtained from royalty bearing licenses for the use of a University Copyright shall be credited to the account designated by che President.

E. Notwithstanding the provisions on authorship or title of the works object of this Policy, in those circumstances in which the resources of the University or resources managed by it, are used for research, development, creation or invention of any work, the author acknowledges that the royalties or payments received as a result of such creation will be divided among the University and the author, particularly establishing that in no case the University shall receive a share less than the twenty percent (20%) of the royalties.

F. It shall correspond to the Vice-Presidency of Research and Investigation, orto any other entity that the President of the University designates for this purpose,

determine the form, manner and suitable processes for the distribution of such royalties.

ARTICLE XIV - COMPLIANCE

Any use by any person, entity, business or institution of a Work of the University that fails to comply with this Policy shall constitute an unauthorized use, which will be investigated and if so detenpined, actionable and vindicated by ali reasonable and le al means according to the applicable Jaws and regulations. r

ARTICLE XV - AMENDMENTS AND ANULLMENT

A. Amendments shall be subject to approval by the Governing Board, by recommendation of the President of the University of Puerto Rico.

B. This Policy repeals the Certification 140 (J992-1993) from the former Council on Higher Education.

ARTICLE XVI - EFFECTIVENESS

This Policy shall take effect within thirty (30) days after its filing at the Puerto Rico Department of State.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

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

Marzo 2016

CONTENIDO

		Página
Artículo I	Título	1
Artículo II	Resumen Ejecutivo	1
Artículo III	Base Legal	1
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	5
Artículo X	Obligación de Divulgación Descubrimientos e Inventos	8
Artículo XI	Titularidad	9
Artículo XII	Solicitud de Patentes	9
Artículo XIII	Comercialización de Patentes o Invento	10
Artículo XIV	Distribución de Regalías	10
Artículo XV	Responsabilidades de la Administración	12
Artículo XVI	Resolución de Disputas	15
Artículo XVII	Manejo de Conflicto de Intereses	16
Artículo XVIII	Enmiendas y Derogación	16
Artículo XIX	Vigencia	16

ARTÍCULO 1- TÍTULO

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

ARTÍCULO 11 - 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 111 - 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 y/o reglas:

- Ley de Patentes de los Estados Unidos, según codificado en el Título 35 del Código de los Estados Unidos, según enmendada, incluyendo:
    - Ley Bayh-Dole de 1980
    - Cooperative Research and Technology Enhancement (CREATE) Act2004
    - Leahy - Smith American Invents Act

- Reglas de Patente consolidadas según codificadas por el Título 37 del Código de Regulaciones Federal para Patentes, Marcas y Derechos de Autor.

- Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

- Ley de la Oficina de Ética Guben amental , l de enero de 2012, Artículo 4.3(d)

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 leyes recientes 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 subgraduado, matriculado 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 y estudiantes de intercambio. Se considerará también como estudiante para propósitos de esta Política, toda aquella persona que aun sin estar matriculada participa de cualquier actividad académica y/o de investigación ofrecida, auspiciada o de cualquier otra manera controlada por la Universidad.

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, importar, vender u ofrecer para la venta el Invento.

K. **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, importar, vender u ofrecer para la venta, un invento patentado por el tiempo de vigencia de la patente.

L. **Persona** - toda natural o jurídica.

M. **Presidente** - Presidente de la Universidad de Puerto Rico.

N. **Recursos de la Universidad-** se refiere al uso o manejo 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.

O. **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.

P. **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, incluyent los gastos para proteger el Invento a través de una patente, los gastos de abogado y agente de patentes, los costos del proceso, los gastos legales de licencias del Invento y cualquier otro gasto relacionado al Invento.

Q. **Regalías neta** - luego de recobrar los gastos incurridos por la Universidad relacionados al Invento, el remanente de regalías será designado regalías netas.

R. **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.

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, 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.

C. 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 o estudios

Son propiedad de la Universidad aquellos Inventos que se desarrollen:

1. en el medio laboral del Empleado o educativo del Estudiante, 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.

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

Serán propiedad individual del Empleado o Estudiante y no se regirán por esta Política, a menos que éste ceda sus derechos sobre la propiedad a la Universidad mediante un acuerdo entre las partes, los Inventos que resulten de investigaciones o de otros trabajos que los Empleados o Estudiantes realicen:

a. en su tiempo libre
b. fuera del ámbito de su empleo o estudio
c. sin el uso de los fondos, instalaciones u otros recursos universitarios

C. 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 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 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.

D. 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 y a la persona o entidad designada por el Presidente para administrar esta Política. Estos acuerdos deberán incluir disposiciones qu1 aseguren la protección de los derechos de la Universidfd y los empleados soore los Inventos que resulten de las actividades o investigaciones.

E. 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.

F. 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. Dicho relevo deberá ser por escrito y podrá estar sujeto, a discreción de la Universidad, a las condiciones establecidas en el Artículo XV, Inciso g, de esta Política.

2. La cesión de los derechos de propiedad del Inventor no se extenderá a las mejoras o adiciones al Invento original que la Universidad, sus Empleados, Estudiantes u otras personas contratadas por la Universidad puedan hacer ulteriormente, las cuales estarán sujetas a los criterios de propiedad expresados en las partes A, B, C y D de este Artículo IX.

G. Ningún Empleado o Estudiante podrá ceder, traspasar, conceder una licencia o contratar respecto a los derechos sobre un Invento desarrollado bajo las disposiciones de este Artículo IX sin la previa autorización del Presidente.

ARTÍCULO X - OBLIGACIÓN DE DIVULGACIÓN DESCUBRIMIENTOS E INVENTOS

A. Toda persona que realice descubrimientos o investigaciones conducentes a producir un Invento bajo esta Política, aun cuando dicha investigación no haya concluido, 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 establezcar, que pueden incluir, entre otras, la exclusión de partic¡ipar 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. No cumplir con esta disposición sujetará a la Persona a sanciones con las 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 otro documento, tales como declaraciones, reportes, o cesiones de manera que pueda concretarse el título del Invento en la Universidad.

F. Para salvaguardar cualquier derecho 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. Todo Empleado que al momento de cesar su relación con la Universidad haya realizado descubrimientos o investigaciones conducentes a producir un Invento bajo esta Política, aun cuando dicha investigación no haya concluido, estará

obligado a someter el formulario preparado a estos efectos, el cual estará disponible a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Universidad. En caso que el Empleado cesara su relación con la Universidad para continuar dicha investigación en otra institución u organización tendrá la obligación de presentar y discutir dicho formulario con las autoridades designadas previo a cesar su relación con la Universidad. El Empleado que incumpla con esta disposición podrá estar sujeto a las sanciones administrativas que se establezcan.

ARTÍCULO XI -TITULARIDAD

A. Una vez revisado el formulario, la Universidad determinará si tiene algún interés en dicho invento, en cuyo caso, determinará además, con la asistencia de un abogado o agente de patente, quién o quienes es (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 le pertenece a la Universidad, la Universidad podrá:

1. Elegir darle un relevo al Inventor;
2. Elegir adquirir título formal sobre el Invento mediante la firma de un acuerdo de cesión con cada Inventor;
3. Solicitar información adicional que la Universidad entienda sea necesaria para completar la evaluación del dicho invento y/o a discreción de la Universidad, solicitar la presentación de un nuevo formulario cuando dicha información adicional esté disponible.

B. La titularidad de Inventos hechos por Inventores según lo establecido en el Art. IX, Inciso 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 todo el proceso previo y posterior a la presentación 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, tomando 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 de toda información que sea pertinente para el Inventor.

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 r de los gastos relacionados con la obtención, m1tenimiento y protección de la Patente o del Invento, los gastos legales relacionados al Invento, el desembolso de los gastos relacionados a los trámites 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% Je corresponderá al Inventor, o Inventores, quienes Jo distribuirán entre sí mediante un acuerdo escrito y notariado.

2. el 56% le corresponderá al recinto, o recintos 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.

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. El Presidente dará amplia divulgación a estos nuevos porcentajes.

D. La distribución de las Regalías Netas que corresponda al recinto se utilizará para fomentar las investigaciones y la actividad académica erudita, según determine el Rector, dando prioridad al Departamento del Inventor y 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 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 no presentarse el acuerdo escrito dentro de un plazo razonable se entenderá que la división será en partes iguales a todos los i ventores y la Universidad podrá realizar los pagos en esos términos.

G. En caso de haber más de un recinto representado por los Inventores, la participación correspondiente a cada recinto se distribuirá según acuerden el Presidente y los Rectores de los recintos envueltos, guardando siempre relación con la participación de los Inventores de cada recinto.

H. Las Regalías Netas del Invento asignados 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 monetarios. 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.

J. 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.

K. 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. El detalle de estas regulaciones puede ser obtenido en la Oficina del Vicepresidente de Investigación y Tecnología o en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Universidad.

L. 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 nptificación que haya recibido del Inventor.

1

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 y Tecnología, con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Comercialización, 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 y Tecnología, con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Comercialización pondrán en vigor un Programa para el Manejo de Transferencia de Tecnología sobre Invenciones y Descubrimientos ("Programa"), de modo que se promueva la comercialización 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 y Tecnología quien será responsable de supervisar y administrar el programa en todo el sistema universitario. El Vicepresidente de Investigación y Tecnología, 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. La Vicepresidencia de Investigación y Tecnología servirá de enlace sobre estas materias con las unidades 1cadémicas de la Universidad.

c. El Vicepresidente de Investigación y Tecnología 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 y Tecnología con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Comercialización 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 y Tecnología con el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Comercialización 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 y Tecnología tomarán esta decisión luego de recibir recomendación de la Oficina de Propiedad Intelectual y la Oficina de Transferencia de Tecnología y Comercialización, 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 a lo siguiente:

a. Reembolso a la Universidad por los gastos legales y honorarios de abogados o profesionales 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 con la entidad que proveyó 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

Cada rector podrá nombrar un representante, 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 Inventos y Patentes. 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

a. Divulgación de la información sobre Ja Política y procedimiento para asegurarse que la Po1ítica y los procedimientos relevantes sean traídos a la atención de Jos 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.

b. Educación y adiestra*1iento 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.

c. 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. Se establecerá comunicación periódica entre la persona o entidad designada por el Presidente y el representante del Recinto.

d. 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 y Tecnología **y** el apoyo de la Oficina de Propiedad Intelectual **y** de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Comercialización, 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 entre en cualquier tipo de negociación 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 tendrá la obligación de informarlo al Rector de su recinto y a la persona o entidad designada por el Presidente por lo menos tan pronto tenga conocimiento de dicha negociación y antes de que la Universidad tome alguna decisión en relación a dicha negociación.

C. En situaciones en que esté presente un conflfcto 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 como 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 deja sin efecto la Certificación Núm. 132, Serie 2002-2003 y la Circular R-0304-17.

ARTÍCULO XIX - VIGENCIA

Esta Política estará vigente transcurridos treinta (30) días a partir de su registro en el Departamento de Estado.

UNIVERSITY OF PUERTO RICO

POLICY ON PATENTS, INVENTIONS, ANO ITS COMMERCIALIZATION OF THE UNIVERSITY OF PUERTO RICO

March 2016

CONTENT

		Page
ARTICLE I	TITLE	1
ARTICLE II	EXECUTIVE SUMMARY	1
ARTICLE III	LEGALBASIS	1
ARTICLE IV	PURPdSE	2
ARTICLE V	DEFINITIONS	2
ARTICLE VI	SCOPE ANO OBJECTIVES	4
ARTICLE VII	APPLICATION ANO EXCLUSIONS	4
ARTICLE VIII	CONDITIONS OF EMPLOYMENT ANO ENROLLMENT	5
ARTICLE IX	OWNERSHIP OF THE INVENTION	5
ARTICLEX	OBLIGATION OF PUBLICATION OF A DISCOVERY ANO INVENTIONS	7
ARTICLE XI	OWNERSHIP	8
ARTICLE XII	PATENT APPLICATION	9
ARTICLE XIII	MANAGEMENT OF PATENT OF INVENTION	9
ARTICLEXIV	INCOME DISTRIBUTION	9
ARTICLEXV	RESPONSIBILITIES FROM THE ADMINISTRATION	11
ARTICLEXVI	DISPUTE RESOLUTIONS	15
ARTICLE XVII	MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTERESTS	15
ARTICLE XVIII	AMENDMENTSANDANNULMENT	15
ARTICLEXIX	EFFECTIVENESS	16

ARTICLE 1 - TITLE

This document shall be known as the "Policy on Patents, Inventions and its Commercialization of the University of Puerto Rico" ("Policy").

ARTICLE 11 - EXECUTIVE SUMMARY

The University of Puerto Rpco ("University") as a public high education institution as the mission to promote teaching, research and public service to the community. Ali the elements in this mission interacts with the propagation of knowledge. Therefore, it is the intention of the University that the knowledge derived from the work and researches from its academic community can benefit and serve the community.

University research has been directed toward the development of new knowledge on technology and focused far the benefit of the humanity. This knowledge or technology can have a commercial value and, consequently, must be treated as an asset that can be used, preserved or applied in such a way as to generate income far the inventor and the University. The contributions of its employees, faculty and students are not only related to activities associated with the university but also have stimulated an increase in collaborations among academic, government and prívate sectors. Activities involving interactions with industry, businesses, government and other academic institutions. The University of Puerto Rico supports these efforts of collaboration and mutual benefit. Establishing ownership, patenting, licensing and protection rights to such inventions is consistent with the mission and objectives of the University.

This policy provides the authority for the solicitation, evaluation and commercialization of inventions by Faculty, Non-teaching employees, Students, and others that may be employed or engaged in work at the University of Puerto Rico. Furthermore, this policy establishes and governs a program for recognizing, disclosing, evaluating, patenting and commercializing such inventions.

ARTICLE 111 - LEGAL BASIS

This Policy is adopted and promulgated pursuant to the faculties conferred by Article 3 of Law No. 1 of January 20, 1966, 18 L.P.R.A. § 602 ***et seq.,*** as amended, known as "University of Puerto Rico Act" and in harmony with the following laws:

- United States Patent Laws including the Bayh-Dole Act of 1980, as amended.
    - o Bayh-Dole Act of 1980
    - o Cooperative Research and Technology Enhancement (CREATE) Act 2004
    - o Leahy- Smith American Invents Act
- Consolidated Patent Laws as compiled by Title 37 of the Federal Regulations for Patents, Marks and Copyrights.

- Commonwealth of Puerto Rico Laws
- Governmental Ethics Office Law of 2012, Article 4.3(d)

ARTICLE IV - PURPOSE

The Policy meets the objective of esta lishing the rules and procedures to be followed for the patents, inventions and their coinmercialization at the University of Puerto Rico according to the new laws approved for this issues.

ARTICLE V - DEFINITIONS

For the purpose of this policy, the following terms are defined:

A. **Commercialization -** ldentification of entities or individuals that are interested in the use of the invention, patent, technology or related processes by means of obtaining an exclusive license, a non-exclusive license, equity or any other type of legal agreement.

B. **Employees -** Ful! time or part time employee, including faculty, students, administrative or professional personnel, support personnel, researchers ar visiting researchers, teaching assistants, assistants, research assistants, scientific or visiting scientific, or any other person that are paid by the University.

C. **Gross income -** Income that is derived from the commercialization of a patent by means of direct product, sel!, license dividends or any other form of income.

D. **Income -** include regular income, payments in advance, differed payments, participation in stocks or any other securities and monetary values or equities or any other payment received by the University under a license agreement. Nevertheless, this does not include any amount received for any other reason.

E. **Indirect investment or financia) indirect interest -** An employee or a student has an indirect investment or an indirect financia! investment if his/her husband/wife or a dependent child has economic interests in an entity or that benefits, directly or indirectly, of a five percent or more of the income.

F. **Installations -** Ali type of movable or immovable property or estates.

G. **lnvention -** Any discovery, invention, process, manufacture article, design, model, technical development, biological material, varieties, cultivation of any organism, or portion, modification, transference or extension of any of the above mentioned and any other related process that can be patentable, potentially patentable or commercialized.

H. **Inventor** - Any person covered by this po]icy that, either individual1y or along with others, produce any invention.

l. **License** - Authorization of the owner of a patent or invention so that a third party can fulfi11 any or ali the domain rights related to the Invention, including the right to practice, use, import, sale, or offer to sale the Invention.

J. **Net income** – fResidue of the gross income after paying ali the expenfes related to the obtainment, maintenance and protection of the patent, legal fees and any other expense related to these processes.

K. **Patent** - The grant of a right to the inventor, issued by the United States Patent and Trademark Office (USPTO), or similar international offices, to exclude others from making, using, offering for sale, or selling a patent ítem during the lifetime of the patent.

L. **Person** - natural or ofjudicial nature¸

M. **President** - President of the University of Puerto Rico.

N. **Student** - any student, graduate or undergraduate, enrolled as full time or part time, independently if he or she receives or not financial aid from the University of any other source, including students that are practicing in any place outside from the University conducting to obtain any academic degree and interchange students. For the purposes of this Policy, it will also considered as student any person that is not enrolled at the University but participates in any academic and/or research offered, auspice or in any way controlled by the University.

O. **Significant Financial Interest** - Any monetary value, including but not limited to the salary or any other payment or service compensation (for example payments for outside consultant or honorary fees) investments, interests on investments, or any income for intellectual property fees. This term does not include income for talks, conferences, lectures or academic agreements sponsored by public entities or non- profits entities.

P. **University** - University of Puerto Rico (UPR or University) with ali its Campuses, Units, programs and Projects ascribed.

Q. **University Funds or Funds that are administered by the University** - Any funds that are administered by the university, independently from its source or origin: federal, state, private or any other kind, and that have the purpose of supporting the research or special academic activities.

R. **University Resources** - refers to the use or management of university funds, personnel, facilities, equipment, materials or technological information and

include any help or assistance given by other public or private entities when they are coordinated, administrated or controlled by the University.

ARTICLE VI - SCOPE ANO OBJECTIVES

This Policy has the following objectives:

A. To serve the public intfest by providing a process through the product of University research is made available to the public through patent disclosures, issuance of licenses, and commercialization of inventions.

B. To encourage research and development of ideas and inventions by assisting inventors in obtaining patents, by allowing them to participate in the economic benefits of income that may result from the commercialization of patents, and by establishing a system that supports and encourages research.

C. To protect the interests of the University, its employees and students, with respect to patentable inventions developed through the University.

D. Offer services to the community, private sector and other entities through the dissemination of information about the policy and procedures, in addition to education, training, evaluation and assistance in the obtainment of patents, issuance of licenses and commercialization. All of these will be done through agreements between the parties and the University will charge for its services.

E. The scope of this Policy will also be limited by the rules and conditions established by the entities that provide financing for specific projects in regard to its application to said projects.

ARTICLE VII - APPLICATION AND EXCLUSIONS

A. This policy applies to all employees and independent contractors of the University, full time or part time, including the teaching and non-teaching personnel, professionals, researchers, students, visiting professors and visiting researchers in all its campus, units, organisms and institutes, including ali categories of appointments, both full time and part time, to contractors and to ali students of the institution, including postdoctoral. It also applies to any person that uses the facilities or resources of the University to do the research, develop projects and anyone who wants to assign their inventions to the University for further research or development.

B. This policy regarding patents, inventions and their comrnercialization, extends only to matters related to these intellectual property rights and does not alter or affect in any way the obligations established in the Institutional Policy on

Copyrights and Moral Rights nor the Trademark, Logo and Name Use Institutional Policy

ARTICLE VIII· CONDITIONS OF EMPLOYMENT AND ENROLLMENT

A. This policy shall be part of the conditions of employment and recruitment and services rendered under a contract, including students that work for the UPR and the co1ditions of enrollment of each student and their attendancr to the University of Puerto Rico.

B. Every employee, even without an specific signed Agreement, is required to assign ar cede to the UPR, ar to the entity designated by the UPR to manage and commercialize the inventions, ali his ar her rights over the invention in which the University has any interest.

C. According to the conditions of employment and enrollment, every employee has the obligation to sign any necessary document to make official and/or legalize the assignment of their rights at the same time that shall reasonably collaborate with the University ar the designated entity in the process to obtain, protect and maintain any patent or proprietary rights of the inventions.

ARTICLE IX- OWNERSHIP OF THE INVENTION

A. Inventions that are developed in the course of the employment or studies

The University is the owner of those inventions that are developed:

1. In the work space of the employee, during the normal activities inherent to the teaching, academic research, during the time the student is enrolled, or in the job of the employee.

2. While using funds, installations and properties ar any other university resources.

B. Inventions that are developed during an independent research or other work without University resources:

Will be the solely and individual property of the Employee ar the Student and will not be governed by this policy unless they decide to cede and donate it to the University by means of a written agreement.

a. during his or her free time
b. outside of the scope of his/her work
c. without using funds, installations and properties or any other university resources.

C. Inventions that results from the work with a third party

1. The inventions that result from activities or a research work sponsored by a third party (including governmental or private grants, specific research grants, consult agreements or others) are considered property of the University according to Article VIII, Section A, above mentioned, unless the terms of the contract, sponsorship or any other written document modify these dispositions.

2. Any person inlerested in establishing an agreement with a third part , shall include the terms by means of which the University will assign partial or totally, when appropriate, will establish the evaluation process and the property transfer system by which that third party will transfer its ownership to the University. These negotiations will be done in coordination with the person or entity designated by the President of the University.

3. Any person interested in starting a project sponsored by a third party shall submit the proposed agreement with said sponsor to the appropriate authority in his/her Campus and to the employee or entity designated by the President to administer this Policy, to be revised and approved. These authorities will: (a) determine if the proposed agreement is consistent with the mission of the University and of that particular Campus and with the purposes of this Policy, (b) will provide the necessary support to incorporare the terms of such agreement, and (c) will make the recommendations to the responsible person ar entity far the approval of such terms befare submitting itas final.

D. Research in collaboration with others

1. In sorne occasions, University installations or property are used to do research and other activities in collaboration with personnel of other installations or institutions. When the use of these installations or other resources from the University is essentials far the development of such invention, the University will claim an equal proprietary interest over those inventions.

2. Employees that are interested in participating in these activities or research in collaboration, shall submit a propasa! of collaboration to the Campus representative and to the person or entity designated by the President to administer this Policy. These agreements shall include dispositions that assure the protection of the University rights and of the employees over the inventions that may result from these activities or research.

E. Laboratory notebooks and other documents

Laboratory notebooks and any document related to the research activities or the development of an invention will be the property of the University independently of the method that was used. All the necessary records that can be used to document and support an invention or any invention application are also property of the University

F. Release of the University property

1. If, after the evaluation of an invention, the University decides no it will not proceed with the process of presenting a patent application and/or its commercialization, and the inventor decides to do it on his own, the University interests over the invention will be cede to the inventor, subject to the approval of the President of the University. Such cession will be in a written document and will be subject, at the University discretion, to the conditions established in Article XV (g) of this Policy.

2. The transfer of the intellectual property to the inventor does not include any improvement or additions to the original invention that the University, its employees or other contractors of the University could subsequently do. These additions or improvement will be subject to the property standards mentioned in Sections A, B, C, and D of this Article IX.

G. No employee can cede, transfer, give a license or make any agreement regarding the property rights over any invention developed under the dispositions of this Article IX without the previous authorization of the President of the University.

ARTICLE X- OBLIGATION OF PUBLICATION OF A DISCOVERY AND INVENTIONS

A. Any person that has a new inventions or discovers something new under this policy, should immediately contact the person or entity responsible of the administration of this policy, as designated by the President of the University, during the first thirty (30) days after the occurrence. This requirement is present as soon as the person believes, according to his/her knowledge, that the discovery or invention can be patented or commercialized. The information will be provided through the document that is available for this purpose. The inventor that does not comply with this process will be subject to administrative sanctions that are established, that can include the no participation in the research, depending on the seriousness of the consequences of the non-compliance.

B. Every person with a new discovery or is responsible for an invention has to be available and shall cooperate with the University with the necessary information and facilitating the necessary information in order to be able to obtain the final objective of patenting or commercialize such invention.

C. Even though there is no certainty that the invention can be patented, it does not mean that the inventor is exempt to comply with the information requisite.

D. The information will be considered confidential and shall not be subject to a public dissemination. Not complying with these dispositions will be subject to the correspondent penalties according to the university regulations and the applicable laws.

E. The persJns will submit these information, declarations, cesiions or other documents, as necessary, during the evaluation of the invention and the period of obtaining the patent or the protection of the patent rights, to guarantee the ownership of the invention for the University, when this Policy indicates that the University is the owner of such invention.

F. To save any right over the inventions not patented, it will be an obligation of each Inventor notify, in a written document, to the University orto the designated entity for the management and commercialization of the inventions:

1. Any kind of propagation of the information, including but not limited to: a publication, a presentation of a manuscript to be published, selling, public use, plans to sell or public use of an invention that has been publish beforehand or will be publish

2. This written notification should be submitted at least thirty (30) days befare the time of the publication or any public exposition of the Invention or the nearest viable date for the exposition so the rights of the Invention are not affected.

G. Any employee who at the time of cease its relationship with the University has made discoveries or research leading to produce an invention under this policy, even when such an ínvestigation has not been completed, shall be obliged to submit the form prepared for this purpose, which will be available through the Intellectual Property Office of the University. In the event that the employee would cease its relationshíp with the University to continue the investigation in another institution or organization shall have the obligation to present and discuss the form with the designated authorities prior to cease its relationship with the University. The employee who fails to comply with this provision may be subject to administrative sanctions that may be established.

ARTICLE XI - OWNERSHIP

A. Once revised the form, the University will determine if it have any interest in such invention, in which case, will also decide, with the assistance of a lawyer or agent of patent, who or who are the Inventor (s), in accordance with the Patent Law or with any other document or information that it deems necessary. Once it is

determíned that the invention belongs to the University, the University will be able to:

1. Choose give a relay to the inventor;
2. Choose to purchase formal title on the invention by the signing of an assignment agreement with each inventor;
3. Request additional information that the University understands is necessary to complete the evaluation of the right invent bn and/or at the discretion of the University, request the submíssion of a new form where such additional information is available.

B. The ownership of inventions made by inventors as established in Art. IX (B) of this policy will be exclusively of inventors and not of the University.

ARTICLE XII - PATENT APPLICATION

The University, at its sale discretion, will decide whether a patent application based on the invention will be presented. The Inventor shall cooperate with the University, as it is required, without cost to the Inventor, in the entire process prior and subsequent to the submission of the application for the Patent.

ARTICLE XIII - MARKETING OF PATENT OR INVENTION

The University, at its sole discretion, shall take all decisions related to the marketing or the licensing of the Invention, taking into account the public interest. In the case of an Invention which is the subject to a contract with a third party, the University will take decisions on marketing or licensing consistent with this contract. In the process of marketing or licensing of the Invention the University will make its best effort to maintain the Inventor informed of any information which is relevant to the Inventor.

ARTICLE XIV - INCOME DISTRIBUTION

A. The University of Puerto Rico will receive the gross income generated by the intellectual property, patents and their commercialization, through the President's Office. It will be the President that determines the way, the method and the ideal process for its administration and distribution, including the creation of a rotative account, the accounting method, according to the university's regulations, to be used for the revenues and expenses related to the attainment, maintenance and protection of the patent, the legal expenses, the disbursement of the expenses related to the negotiation of the patent, licenses or commercialization, the determination of the distribution of the gross and net income, the distribution to the parties involved and the formalization of the Agreements and/or contracts between the parties.

B. When the University obtains the title of Assignee for a patent, and licenses or commercialized the inventions, the net income will be divided as follows:

1. 34% will go to the inventor or inventors, in which case will determine through a written and notarized document, the agreement as to how they will divide the income among themselves.

2. ¡15&% will be assigned to the Campus or Unit of the inv9ntor or inventors with a written and notarized document and according to the participation of each inventor. The generated funds will be assigned considering that the income should be directed to encourage the research and the academic activities and taking into consideration the academic area of research where it carne from.

3. 10% will be used by the Intellectual Property Office, ascribed to the Vice Presidency for Research and Technology to finance the costs of the operations related to the functions established for this office, including, but not limited to, the promotion, presentation, and commercialization of other inventions.

C. The President of the University can revise, from time to time, the percentages of participation of the net income that corresponds to each individual or entity that have the right to participate in the distribution. The President shall give ample publication to these new established percentages.

D. The distribution of the net income that is assigned to the Campus or Unit will be used to encourage the research and the academic activities, as determined by the Chancellor, but taking into consideration the academic area of research where it carne from. This income should be assigned to the Department of the inventor, and with priority to the inventors' laboratory to promote further investigations.

E. At least 30% of the income that is assigned to each particular Campus or Unit, shall be assigned to the laboratory or work area of the inventor to promote more researches, as determined by the Chancellor, after discussing it with the inventor.

F. In case that there are more than one inventor in the patent, the amount to be assigned will be correspondent to their participation, it will be distributed accordingly certified by a written and notarized document. If the University does not receive this document in a reasonable time, it will be understand that the division is equally distributed and the University will make the payments under these terms.

G. In case that there is more than one Campus or Unit involved, the distribution for each one will be decided between the President and the Chancellors of those Campuses in particular.

H. The net income of the invention assigned to the University will be distributed according to the terms of the special agreement.

l. The University, in its sole discretion, may choose to accept participation or proprietary interest as consideration to licensing or marketing of the Invention instead of monetary payments. This decision does not constitute an obligation in favor of the University to do a disbursement of such participation or proprietary interest in favor of the Inventor or the itemises until such participation or interest is sold. Any property rights related to such participation or proprietary interest shall be exercised only by the University until the share or interest to be sold or exchanged.

J. When the University sell, exchange or otherwise have their participation or ownership interest, the University will pay the necessary commissions or any other cost or charge that will be considered as such at the time of considering the net royalties to be distributed in accordance with this policy.

K. Rights of the Government in certain inventions. Current government regulations allow educational institutions to retain the title of their Inventions which are the subject of a patent and resulting from experimental work and investigative made with federal funds. The retention by the University of these rights is contingent to compliance on the part of the University and the inventor with a myriad of obligations that must be met in order to safeguard the rights of ali the parties. Although the University can retain the title and rights on a patented invention, the Federal Government retains the right to a royalty-free license. The detail of these regulations can be obtained in the Office of the Vice President of Research and Technology or in the lntellectual Property Office of the University

l. Transfers of the participation of the inventor. The inventor can cede his participation in the proceeds to a third party or to his or her heirs according to this Policy, as long as he ar she complies with the applicable laws The inventor shall present to the person or office responsible of administering this policy, as designed by the President, a written notification of the transfer or any other instruction. The University will not be responsible for payments made according to the last written notification from the inventor.

ARTICLE XV- RESPONSIBILITIES FROM THE ADMINISTRATION

A. Responsibilities of the President

1. Implementation and Administration:

The President shall be responsible for the implementation and the general administration of this Policy. The Vice Presidency for Research and Technology, with the support of the Office of Intellectual Property and the

Office of Technology Transfer and Commercialization, will be the responsible organisms to implement and administer this Policy.

2. Licenses and Commercialization Agreements

The President, in coordination and the recommendation of the Vice President for Research and Technology, with the support of the Office of Intellectual Property and the Office of Technology Transfe and Commercialization, will establish a Program for the Technology transfer of Inventions and Discoveries, to promote the commercialization of the inventions and intellectual property and to receive the maximum benefit for the University and the inventor.

3. Additional responsibilities for the President

a. The President can designate the Vice President for Research and Technology, who will be responsible of supervising and administer this program for ali the UPR System. The Vice President for Research and Technology, with the support of the Office of Intellectual Property and the Office of Technology Transfer and Innovation (OTTI), will prepare an annual plan for the President's approval previous to its implementation, that will cover the following:

1. Publication of the information regarding the policy and procedures
2. Education and trainings
3. Evaluation
4. Patent portfolio
5. Agreements on licensing and commercialization
6. Coordination of the community services

b. The Vice-presidency for Research and Technology will be the link on ali of these matters with the academic units of the university system.

c. The Vice President for Research and Technology will report, as required but at least once a year, about the notification of new patents, licenses agreements, commercialization and other activities, so that this office can evaluate the efficiency of the program throughout the UPR System.

d. With the implementation of the Program, contemplated in Part A.2 of the current Article, the Vice President for Research and Technology, with the support of the Office of Intellectual Property and the Office of Technology Transfer and Innovation (OTTI), will be able to use, full or part-time employees and students of the University, independent intellectual property law firms, contractors, companies or independent organizations.

e. Funds management and fiscal adnúnistration of the program system wide, including technical assistance and the trainings in every campus or unit, *will* be the responsibility of the Vice President for Research and Technology, with the support of the Office of Intellectual Property and the Office of Technology Transfer and Innovation (OTTI), and will be govern by the existing university regulations.

f. The University have thf right to discontinue the efforts to obtain the protection of any invention at any time during the process. The Vice President for Research and Technology, will make this decision after receiving the recommendation of the Office of Intellectual Property and the Office of Technology Transfer and Innovation (OTTI), after they have done a very careful study and discussion with the intellectual property experts of the particular case.

g. In any case in which the university is not interested to start or continue with efforts to protect, marketing or licensing of an invention shall so inform the Inventor. In that case the University will be able to give a release to the Inventor in relation to the rights of the Invention thus allowing the Inventor protect the Invention as it deems appropriate. If the Invention was developed with externa) funds, the relay will be subject to the terms of the contract. In the case that the University resign to its rights and the Invention resulting from sponsorship with federal funds, any relay will be in favor of the federal agency that sponsored the investigation instead of in favor of the Inventor. The process to address this issue is covered in the applicable federal law.

The release in favor of the Inventor shall not extend to the improvements or additions to the Invention that Employees, Students or persons hired by the University can perform.

Nevertheless the release to the Inventor, the University will always have the right to use the invention free of Royalties. This release may not materialize until any and all commitment with third parties has been resolved. The release from the University to the inventor may be subject to the following:

a. Reimbursement to the University by the fees and legal expenses of lawyers or professional incurred by the university if and when the Inventor receives money from the Invention.
b. Right of the University to receive royalties arising from the marketing, sale or licensing of the invention in favor of any third party.
c. Compliance with the obligations that arise as product of the contract with the entity which provided the funds that were used in the development of the Invention.

d. Granting of a non-exclusive license, perpetua), royalty-free, irrevocable and throughout the world in favor of the University for educational and research purposes and the right to grant the same right to other non-profit institutions.
e. To compensate the University and sign the handover of responsibility that the University deems necessary.

B. Responsibilities of the Chancellors

1. The Chancellors will be responsible for the administrative issues regarding this policy in their individual Campus or Unit. The Chancellor may delegate his or her authority in any person or persons to manage these responsibilities partially or totally.

2. Additional responsibilities for the Chancellors

Each Chancellor may assign a representative who will be the liaison between the Campus or Unit and the person or office designated by the President to administer this Policy. This representative will be responsible to facilitate the development of the program, in arder to fulfill the purpose of this institutional policy on patents and inventions. This representative, in coordination with the person or office designated by the President, will prepare and implement the program plan for the Campus or Unit that should include the following:

a. Publish the information about the policy and procedures to be sure that ali the information gets to the employees, students, and any person to which this policy applies; that can provide any additional information that might be requested and salve any controversy that can arise during the implementation of the policy and guidelines.

b. Education and trainings to the employees, students and any other person regarding the policy, the guidelines and necessary procedures to protect the rights of the individual as well as those of the University in the discoveries, innovations and inventions.

c. Responsibility: The Campus Representative shall report to the Chancellor, at least annually, about the activities related to patents, inventions and innovations in that particular Campus so he or she can evaluate the efficiency of the program and the achievements of the purposes established in the policy. There will be a continuous communication between the person designated by the President and the representative of the Campus or Unit.

d. Management of the funds and fiscal administration: the management of the funds corresponding to the Campus or Unit and the fiscal administration of

them will be a responsibility of the campus and should follow the existent university regulations.

ARTICLE XVI- DISPUTE RESOLUTIONS

In any case that there might be a dispute regarding the property of the inventions or any other disposition in this Policy, it will be submitted to the President of the University, whom, in con ultation with the Vice President far Research anl. Technology, with the support of the Office of Intellectual Property and the Office of Technology Transfer and Commercialization, will make a final determination on the issue. The President's decision will be accepted by ali the parties.

ARTICLE XVII- MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTERESTS

A. Inventors or any person working in a Research should notify the person or office designated by the President any conflict of interest or appearance of conflict of interest that can result from any relation that implies remuneration or economic benefit (directly or indirectly) to them or any relative. Every employee should abide with the Policy about the Identification and Management of Conflict of Interest in Research of the University of Puerto Rico.

B. In case that the University of Puerto Rico is negotiating to enter in a contract related with any of the investigations, researches, inventions, patents, technology transfer or any related process, with people, private firms, natural or legal, in which any Employee, Student or any of their relatives has any financia! interest, directly or indirectly, that Employee or Student shall notify it to the Chancellor or to the person or office designated by the President, befare that contract is signed by the University.

C. In cases where there is a conflict of interest or appearance of a conflict of interest, the situation should be presented promptly to the attention of the Vice President of Research and Technology to be submitted to the consideration of the President, who will determine how to proceed, according to the applicable laws.

ARTICLE XVIII- AMENDMENTS AND ANNULMENT

A. The dispositions of this Policy can be amended from time to time. This will not affect the rights over the inventions or payments already established.

B. The amendments to this Policy will be subject to the approval of the UPR Governing Board, with the recommendation of the President of the University of Puerto Rico.

C. This Policy leaves without effect the Certification Number 132 (2002-2003) and the Circular Letter R-0304-17.

ARTICLE XIX - EFFECTIVENESS

This Policy is shall take effect thirty (30) days after filing at the Department of State.