



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

LA NORMATIVA DE LAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS ESPAÑOLAS EN MATERIA DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL: LA PATENTE EN
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN EMPRESARIAL

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES

TESIS DOCTORAL

Autor: Josep Antoni Claver Campillo
Director: Dr. Juan Bataller Grau
Catedrático de Derecho Mercantil
CEGEA
Universitat Politècnica de València

NOVIEMBRE 2015

AGRADECIMIENTOS

A todos aquellos que ayudaron a disipar mis dudas sobre la viabilidad de este proyecto y a quienes, de una u otra manera, han contribuido a su realización.

A Juan, mi director, por su dedicación y por no haber dudado nunca, a veces contra la razón, de que esta tesis podía llegar a buen puerto.

A mi abuelo Luis, un constante ejemplo de dignidad para quienes le tuvimos cerca.

A mis padres, Pascual y Teresa, y a mis hermanos, Pascu, Maite y Carlos, que me han proporcionado un entorno vital de valor incalculable.

A Paula, Àlex y Joan, mis queridísimos hijos, que me han regalado infinitas alegrías y gran parte del tiempo invertido en la elaboración de esta tesis.

Y a Ana, mi amada compañera, por compartir conmigo el camino, por haber tenido que compartirme durante demasiado tiempo con esta tesis y por hacerme sonreír cada día.

III.1.4.2. El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación	54
III.1.4.3. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible	54
III.1.4.4. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	57
III.1.4.5. El borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador, de 7 de enero de 2011	60
III.2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: MARCO NORMATIVO	61
III.2.1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONCEPTO Y CONTENIDO	61
III.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	63
III.2.2.1. Derechos exclusivos y excluyentes	64
III.2.2.2. Derechos registrales	65
III.2.2.3. Derechos territoriales.....	66
III.2.2.4. Derechos con vocación internacional	67
III.2.2.5. Derechos temporalmente limitados	68
III.2.3. EL DERECHO DE PATENTES: SUS FUNCIONES	69
III.2.3.1. El estímulo para el inventor	70
III.2.3.2. La divulgación a la sociedad.....	70
III.2.3.3. La comprobación del invento y la necesidad de un sistema defensivo adecuado	71
III.2.4. EL DERECHO DE PATENTES EN EL ÁMBITO SUPRANACIONAL.....	72
III.2.4.1. El Derecho de patentes de ámbito internacional	74
III.2.4.1.1. El Convenio de la Unión de París. La regulación del principio de prioridad.....	74
III.2.4.1.2. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes	75
III.2.4.1.3. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	76
III.2.4.1.4. El Tratado del Derecho de Patentes	78
III.2.4.2. El Derecho de patentes de ámbito europeo.....	79
III.2.4.2.1. El Convenio de Múnich sobre la Patente Europea	79
III.2.4.2.2. La Conferencia de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria	81
III.2.4.2.3. El procedimiento de cooperación reforzada para la creación de una patente europea con efecto unitario	83
III.3. EL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES	88
III.3.1. LA SITUACIÓN ANTERIOR AL INGRESO DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA.....	88
III.3.2. LA LEY 11/1986, DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD.....	89
III.3.2.1. Consideraciones generales	89
III.3.2.2. Las patentes de invención.....	90
III.3.2.2.1. Patentabilidad.....	90
III.3.2.2.2. Existencia de invención	90
III.3.2.2.3. La novedad	92
III.3.2.2.4. El estado de la técnica y su determinación	93

III.3.2.2.5. La actividad inventiva	94
III.3.2.2.6. El carácter industrial de la invención	95
III.3.2.2.7. La utilidad de la invención	96
III.3.2.2.8. Exclusiones a la patentabilidad.....	97
III.3.2.3. Legitimación para solicitar títulos de Propiedad Industrial	99
III.3.2.3.1. Personas que pueden solicitarlos.....	99
III.3.2.3.2. Solicitudes efectuadas por quienes carecen de legitimación	100
III.3.2.3.3. Cotitularidad y expropiación.....	102
III.3.3. REQUISITOS Y TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE LA PATENTE.....	103
III.3.3.1. La solicitud de patente y la descripción de la invención.....	103
III.3.3.2. La fecha de presentación de la solicitud	105
III.3.4. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EXAMEN PARA LA CONCESIÓN DE LAS PATENTES	106
III.3.4.1. Sistemas previstos en la Ley de Patentes de 1986	106
III.3.4.1.1. Procedimiento general de concesión.....	109
III.3.4.1.2. Procedimiento de concesión con examen previo.....	111
III.3.4.1.3. Recursos.....	112
III.3.4.2. Procedimiento previsto en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	113
III.3.5. EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE PATENTE.....	115
III.3.5.1. Alcance de la protección y duración de la patente	115
III.3.5.2. Supuestos excluidos del ámbito de protección de la patente	117
III.3.5.3. Patentes dependientes y patentes en monopolio	120
III.3.5.4. Protección provisional derivada de la solicitud de patente	121
III.3.5.5. Las reivindicaciones y la protección indirecta otorgada por las patentes de procedimiento.....	121
III.3.6. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.....	123
III.3.6.1. Causas y efectos de la nulidad. Legitimación para ejercer la acción de nulidad.....	123
III.3.6.2. Las causas de caducidad de las patentes	124
III.3.7. PATENTES SECRETAS Y ADICIONES A LAS PATENTES	125
III.3.7.1. Las patentes secretas	125
III.3.7.2. Las adiciones a las patentes.....	126
III.3.8. TRANSMISIÓN, LICENCIAS Y OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR	127
III.3.8.1. Principios de aplicación	127
III.3.8.2. La licencia de patentes.....	128
III.3.8.3. Alcance de la responsabilidad del transmisor o licenciante y su prescripción	130
III.3.8.4. Las licencias de pleno derecho.....	131
III.3.8.5. La obligación de explotar y las excusas legítimas.....	132
III.3.8.6. Las licencias obligatorias.....	133
III.3.9. ACCIONES POR VIOLACIÓN DE PATENTE.....	135

III.3.9.1. Criterios para la fijación de las indemnizaciones de daños y perjuicios.....	136
III.3.9.2. Jurisdicción y normas procesales	137
III.3.9.2.1. Competencia y legitimación.....	137
III.3.9.2.2. Las medidas cautelares.....	138
III.3.9.2.3. El procedimiento de conciliación en materia de invenciones laborales.....	139
III.3.10. LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES	140
III.3.10.1. El procedimiento de aprobación.....	141
III.3.10.2. Principales novedades de la Ley de Patentes de 2015.....	143
III.3.10.2.1. Adaptación al entorno internacional y comunitario.....	144
III.3.10.2.2. Refuerzo del sistema español de patentes.....	147
III.3.10.2.3. Modificaciones técnicas	149
CAPÍTULO IV. LAS INVENCIONES LABORALES.....	159
IV.1. LAS INVENCIONES DE ENCARGO	161
IV.2. LAS INVENCIONES DE SERVICIO.....	163
IV.3. LAS INVENCIONES LIBRES.....	165
IV.4. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVENCIONES LABORALES... 166	
IV.4.1. LOS DERECHOS DEL INVENTOR.....	166
IV.4.1.1. Derecho a ser reconocido como autor	166
IV.4.1.2. Derechos económicos.....	167
IV.4.1.3. La renuncia del inventor a sus derechos	168
IV.4.2. LOS DEBERES DEL INVENTOR.....	168
IV.4.3. LA PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD TRAS LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN	171
IV.5. EL RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS.....	171
IV.5.1. LAS PARTES INTERESADAS.....	174
IV.5.1.1. El inventor.....	174
IV.5.1.2. La Universidad	174
IV.5.1.3. El Estado y la sociedad.....	175
IV.5.1.4. La industria.....	175
IV.5.2. LAS INVENCIONES LABORALES Y LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS.....	176
IV.5.3. CUESTIONES SINGULARES QUE AFECTAN A LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS	178
IV.5.3.1. La divulgación pública de la invención.....	178
IV.5.3.2. La atribución de la titularidad.....	178
IV.5.3.3. El derecho del inventor a la participación en los beneficios.....	179
IV.5.4. EL RÉGIMEN DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS EN LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA	180
IV.5.4.1. La regulación de la Ley de Patentes de 1986.....	180
IV.5.4.2. Régimen general de la Ley 24/2015, de Patentes, en materia de invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios.....	184

IV.5.4.3. Régimen especial de la Ley 24/2015, de Patentes, en materia de invenciones universitarias	185
---	-----

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS DE SU PROPIEDAD INDUSTRIAL	193
V.1. LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS	193
V.1.1. ASPECTOS REGULADOS EN LA LEY DE PATENTES	197
V.1.2. ASPECTOS CUYO DESARROLLO REMITE LA LEY DE PATENTES A LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS	201
V.1.2.1. Modalidades y cuantía de la participación de los inventores en los beneficios	201
V.1.2.2. Participación de la universidad en los beneficios derivados de las invenciones cedidas a los autores	204
V.1.3. ASPECTOS NO MENCIONADOS EN LA LEY DE PATENTES REGULADOS EN ESTATUTOS UNIVERSITARIOS	205
V.1.3.1. Aspectos de carácter procedimental	205
V.1.3.2. Aspectos económicos	206
V.1.3.3. Aspectos relacionados con el reconocimiento y la promoción de resultados	208
V.1.3.4. Participación en la producción de invenciones de miembros de la universidad que no tengan la condición de profesor	209
V.1.3.4.1. Inventor no profesor con relación laboral o estatutaria	209
V.1.3.4.2. Inventor no profesor sin relación laboral o estatutaria	214
V.1.4. RECAPITULACIÓN	217
V.2. LA NORMATIVA ESPECÍFICA APROBADA POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	221
V.2.1. CUESTIONES RELATIVAS A LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES	226
V.2.1.1. La atribución de la titularidad según el tipo de inventor ..	226
V.2.1.1.1. Profesores	226
V.2.1.1.2. Personal de Administración y Servicios	226
V.2.1.1.3. Personal contratado para investigar	227
V.2.1.1.4. Inventor no contratado	229
V.2.1.1.5. Personal investigador en formación	233
V.2.1.1.6. Becarios y estudiantes	234
V.2.1.2. La atribución de la titularidad según el marco en el que se genera la invención	242
V.2.1.2.1. Invenciones derivadas de contratos con terceros	242
V.2.1.2.2. Invenciones derivadas de convenios o acuerdos con entidades	245
V.2.1.2.3. Invenciones derivadas de convocatorias nacionales o internacionales de investigación	248

V.2.1.2.4. Invenciones fuera del marco de las funciones del inventor y del tiempo dedicado a su actividad profesional.....	249
V.2.1.3. El régimen de cesión de la titularidad al inventor.....	252
V.2.1.4. Las condiciones de la cesión y de la distribución de beneficios.....	255
V.2.1.4.1. Los derechos de la universidad sobre la invención cedida al profesor.....	255
V.2.1.4.2. El porcentaje de participación de la universidad en los beneficios derivados de la explotación de una invención cedida al profesor inventor	258
V.2.2. CUESTIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INVENTORES.....	263
V.2.2.1. Obligaciones, sanciones y derechos de los inventores	263
V.2.2.1.1. Obligaciones de los inventores.....	264
V.2.2.1.2. Sanciones	268
V.2.2.1.3. Derechos de los inventores.....	269
V.2.3. CUESTIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES	272
V.2.3.1. El procedimiento sobre la solicitud de protección.....	273
V.2.3.1.1. La oficina gestora interna, la existencia de procedimientos normalizados y la posibilidad de servicios profesionales externos	273
V.2.3.1.2. El régimen de asunción de gastos.....	278
V.2.3.1.3. El plazo para decidir y los efectos del silencio	283
V.2.3.2. La extensión de la protección	287
V.2.3.2.1. Condiciones para la extensión de la patente	288
V.2.3.2.2. Costes.....	292
V.2.3.2.3. Abandono.....	294
V.2.3.3. Los órganos competentes.....	299
V.2.3.3.1. Para decidir sobre la protección, su extensión y la cesión de derechos.....	299
V.2.3.3.2. Para la gestión de la propiedad industrial a nivel interno.....	309
V.2.4. CUESTIONES RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN DE LAS PATENTES	313
V.2.4.1. Modalidades previstas.....	313
V.2.4.2. El régimen de abandono y de cesión de la explotación.....	318
V.2.4.3. El compromiso de explotación o difusión de los resultados.....	323
V.2.4.4. El régimen de distribución de beneficios.	329
V.2.4.5. La distribución y la aplicación interna de los beneficios....	336
V.2.4.5.1. Distribución interna de beneficios.....	336
V.2.4.5.2. Aplicación de los beneficios.....	338
V.2.5. RECAPITULACIÓN.....	343
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES	349
BIBLIOGRAFÍA	365

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL..... 393
**ANEXO: TEXTOS DE LA NORMATIVAS UNIVERSITARIAS
SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 399**

A CORUÑA.....	399
ALCALÁ.....	409
ALICANTE.....	412
AUTÒNOMA DE BARCELONA.....	425
BARCELONA.....	428
BURGOS.....	435
CÁDIZ.....	451
CANTABRIA.....	456
CARLOS III.....	463
CASTILLA LA MANCHA.....	471
CÓRDOBA.....	478
EXTREMADURA.....	481
GIRONA.....	486
GRANADA.....	489
HUELVA.....	491
ILLES BALEARS.....	495
JAÉN.....	497
JAUME I.....	506
LA LAGUNA.....	508
LLEIDA.....	510
MIGUEL HERNÁNDEZ.....	524
MURCIA.....	532
OVIEDO.....	534
PABLO DE OLAVIDE.....	538
PAÍS VASCO.....	548
POLITÉCNICA DE CARTAGENA.....	590
POLITÉCNICA DE CATALUNYA.....	594
POLITÉCNICA DE MADRID.....	606
POLITÉCNICA DE VALÈNCIA.....	619
POMPEU FABRA.....	635
REY JUAN CARLOS.....	640
ROVIRA I VIRGILI.....	647
SANTIAGO DE COMPOSTELA.....	657
SEVILLA.....	660
VALÈNCIA ESTUDI GENERAL.....	662
VALLADOLID.....	664
VIGO.....	678
ZARAGOZA.....	691

RESUMEN

La innovación es un elemento esencial para el progreso de una sociedad basada en el conocimiento. Obtener nuevos productos y servicios y ponerlos a disposición de las personas mejora su calidad de vida. Las universidades han asumido desde siempre su responsabilidad con la investigación y la generación de nuevos conocimientos, hasta el punto de ser las entidades con mayor tradición de actividad investigadora y por tanto con mayor capacidad de obtención de resultados derivados de la investigación. Desde esa posición de compromiso con la investigación científica, las universidades empiezan a tomar conciencia de forma clara en los últimos tiempos de la importancia de su implicación en el aprovechamiento de los resultados de su actividad, de forma que puedan transformarse en soluciones útiles para el día a día de las personas.

Los derechos de propiedad industrial son mecanismos que permiten a las universidades proteger los resultados de la actividad de investigación que desarrollan, básicamente con fondos públicos, y ponerlos a disposición de las necesidades sociales.

La Ley de Patentes prevé un régimen básico específico para las invenciones universitarias, y permite que las universidades desarrollen algunos de sus aspectos.

La presente tesis trata de analizar de qué manera se ha llevado a cabo ese desarrollo en el seno de las universidades, haciendo un estudio comparativo de las diferentes normativas de que disponen las universidades públicas españolas en materia de patentes y valorando las ventajas y desventajas de las distintas soluciones adoptadas en los principales aspectos objeto de regulación.

En una primera parte se analizan las disposiciones sobre la materia contenidas en los Estatutos universitarios de las universidades públicas españolas. A continuación se lleva a cabo un estudio detallado y comparativo de sus normativas universitarias sobre patentes, centrado en las previsiones sobre la titularidad de las invenciones atendiendo al tipo de inventor y al marco en el que se genera la invención, la cesión de la titularidad y el criterio de distribución de beneficios entre inventor y universidad en caso de cesión; los derechos y deberes del inventor, así como, en su caso, las sanciones previstas para casos de incumplimiento; las disposiciones sobre cuestiones procedimentales relacionadas con la solicitud de protección, la extensión

internacional de la patente y los órganos competentes para la toma de decisiones; y aspectos concernientes a la explotación de las patentes, el régimen de distribución de beneficios y el abandono o cesión de la explotación.

Se trata, en definitiva, de un minucioso análisis exploratorio, pero a la vez crítico, del panorama normativo universitario sobre la protección mediante patente de los resultados de la investigación, una cuestión que, por el bien de nuestra futura capacidad de progreso como sociedad, debería merecer la adecuada atención.

PALABRAS CLAVE: derecho industrial, patente universitaria, invención universitaria, normativa universitaria, transferencia de tecnología, innovación.

ABSTRACT

Innovation is essential for the progress of a society based on the knowledge. To get new products and services and to make them available to people, improves their quality of life. Universities have always assumed their responsibility with the research and with the generation of new knowledge, to the point of being the institutions with the greatest research activity tradition and therefore more capable of getting results from research. From this position of commitment with the scientific research, universities are becoming aware clearly, in recent times, about the importance of their involvement in the exploitation of the results of their activity, so that this can be transformed in useful solutions for peoples day to-day.

The industrial property rights are mechanisms that allow universities to protect the results of the research activity carried out, mainly with public funds, and make them available to social needs.

The Patents Act provides a specific basic scheme for university inventions, and allows universities to develop some of its aspects.

This thesis seeks to analyse how this development has been carried out within the universities, making a comparative study of the different regulations that Spanish public universities have in the matter of patents, and assessing the advantages and disadvantages of the different solutions adopted in the key areas subject to regulation.

In the first part, the arrangements about this matter contained in Spanish public universities regulations, are analysed. Then, a detailed and comparative study of their university regulations about patents is carried out, focusing on the ownership forecasts of the inventions according to the type of inventor and the framework in which it has been generated, the transfer of the ownership and the distribution criteria of the profits between the inventor and the university, in case of transfer; the rights and duties of the inventor and, where appropriate, the sanctions for non-compliance; the orders about procedural questions related with the request of protection, the international extension of the patent and competent bodies for decision-making; and aspects concerning the exploitation of the patents, benefit sharing arrangements and the abandonment or transfer of the exploitation.

To conclude, it is a thorough exploratory analyse, but at the same time critical, about the situation of university regulations protecting the research results by means of patents, an issue that, for the sake of our future ability to progress as a society, should deserve proper attention.

KEY WORDS: industrial law, university patent, university invention, university regulation, technology transfer, innovation.

RESUM

La innovació és un element essencial per al progrés d'una societat basada en el coneixement. Obtenir nous productes i serveis i posar-los a disposició de les persones millora la seua qualitat de vida. Les universitats han assumit des de sempre la seua responsabilitat amb la investigació i la generació de nous coneixements, fins al punt de ser les entitats amb major tradició d'activitat investigadora i per tant amb major capacitat d'obtenció dels resultats que se'n deriven. Des d'eixa posició de compromís amb la investigació científica, les universitats comencen a prendre consciència de forma clara en els últims temps de la importància de la seua implicació en l'aprofitament dels resultats de la seua activitat, de forma que puguen transformar-se en solucions útils per al dia a dia de les persones.

Els drets de propietat industrial són mecanismes que permeten a les universitats protegir els resultats de l'activitat d'investigació que desenvolupen, bàsicament amb fons públics, i posar-los a disposició de les necessitats socials.

La Llei de Patents preveu un règim bàsic específic per a les invencions universitàries, i permet que les universitats en desenvolupen alguns aspectes.

La present tesi tracta d'analitzar de quina manera s'ha dut a terme aquest desenvolupament al si de les universitats, fent un estudi comparatiu de les diferents normatives de què disposen les universitats públiques espanyoles en matèria de patents i valorant els avantatges i desavantatges de les diferents solucions adoptades en els principals aspectes que han sigut objecte de regulació.

En una primera part s'analitzen les disposicions sobre la matèria contingudes en els Estatus universitaris de les universitats públiques espanyoles. A continuació es duu a terme un estudi detallat i comparatiu de les seues normatives universitàries sobre patents, centrat en les previsions sobre la titularitat de les invencions atenent al tipus d'inventor y al marc en què es genera la invenció, la cessió de la titularitat i el criteri de distribució de beneficis entre inventor i universitat en cas de cessió; els drets i deures de l'inventor, així com, si s'escau, les sancions previstes per a casos d'incompliment; les disposicions sobre qüestions procedimentals relacionades amb la sol·licitud de protecció, l'extensió internacional de la patent i els òrgans competents per a la

presa de decisions; i aspectes concernents a l'exploració de les patents, el règim de distribució de beneficis i l'abandonament o cessió de l'exploració.

Es tracta, en definitiva, d'una minuciosa anàlisi exploratòria, però alhora crítica, del panorama normatiu universitari sobre la protecció mitjançant patent dels resultats de la investigació, una qüestió que, pel bé de la nostra futura capacitat de progrés com a societat, hauria de ser-ne mereixedora d'una atenció adequada.

PARAULES CLAU: dret industrial, patent universitària, invenció universitària, normativa universitària, transferència de tecnologia, innovació.

ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en inglés, TRIPs), de suscripción obligatoria para los estados que quisieran formar parte de la OMC, creada mediante el Acta final de Marrakech (15 de abril de 1994).
Art.(s.).....	Artículo(s).
BEPDI	Borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador.
BOPI.....	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
CCP	Certificado Complementario de Protección.
CE.....	Comisión Europea.
CEE	Comunidad Económica Europea.
CRUE.....	Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
CUP.....	Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (20 de marzo de 1883).
DDPI.....	Derechos de propiedad industrial.
DP	Derecho de Patentes.
EBT.....	Empresa de Base Tecnológica.
EPIF.....	Estatuto del personal investigador en formación.
FJ	Fundamento Jurídico.
I+D.....	Investigación y desarrollo.
I+D+i	Investigación, desarrollo e innovación.
LCTI.....	Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil.
LES	Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
LOMLOU	Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU.
LOU	Ley Orgánica 6/2001, 21 de diciembre, de Universidades.
LP/LP1986	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
LP2015	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
OEP	Oficina Europea de Patentes.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMC	Organización Mundial del Comercio, creada mediante el Acta final de Marrakech (15 de abril de 1994).
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en inglés, WIPO).
OTRI	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación.
PAS	Personal de Administración y Servicios.
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty).

PDI.....	Personal docente e investigador.
PE.....	Patente Europea.
PI.....	Propiedad industrial.
PIB.....	Producto interior bruto.
PLP.....	Proyecto de Ley de Patentes.
PLT.....	Tratado del Derecho de Patente.
PYME.....	Pequeñas y medianas empresas.
RD.....	Real Decreto.
SAP.....	Sentencia de la Audiencia Provincial.
STS.....	Sentencia del Tribunal Supremo.
TS.....	Tribunal Supremo.
TUP.....	Tribunal Unificado de Patentes.
U.....	Universidad.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Inversión en I+D y recuperación económica en los países de la UE.....	14
Figura 2. Proceso de innovación	21
Figura 3. Evolución del número de solicitudes de patente en Asia, Europa y Norteamérica	28
Figura 4. Atributos del Modo 1 y del Modo 2 de producción del conocimiento.....	35
Figura 5. Modelo de la Triple Hélice	38
Figura 6. Canales de transferencia de conocimiento desde las universidades	45
Figura 7. Modelos de gestión universitaria de la transferencia de PI.....	49
Figura 8. Derechos de Propiedad Industrial	62
Figura 9. Diagrama de los procedimientos de concesión de patentes de la Ley 11/1986	108
Figura 10. Diagrama del procedimiento de concesión de patentes previsto en la LP2015	114
Figura 11. Porcentaje de universidades con normativa sobre propiedad industrial.....	222
Figura 12. Cuestiones examinadas en la normativa universitaria de desarrollo.....	225
Figura 13. Representación del número de universidades por tramo, según el porcentaje de participación en beneficios que corresponde a la universidad en caso de cesión.....	259
Figura 14. Representación del número de universidades por tramo, según el porcentaje de beneficios por explotación de patentes	332

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Número de universidades que disponen de normativa sobre propiedad industrial.....	4
Tabla 2. Número de solicitudes de patente y porcentaje relativo a nivel mundial por región.....	29
Tabla 3. Comparativa del marco estatutario de las universidades analizadas.....	219
Tabla 4. Relación de universidades revisadas, con indicación de si han aprobado normativa sobre propiedad industrial y su fecha.....	223
Tabla 5. Comparativa de las previsiones sobre cuestiones relativas a la titularidad de las invenciones, por el tipo de inventor (I).....	231
Tabla 6. Comparativa de las previsiones sobre cuestiones relativas a la titularidad de las invenciones, por el tipo de inventor (II).....	240
Tabla 7. Comparativa de las previsiones sobre cuestiones relativas a la titularidad de las invenciones, por el marco de generación.....	251
Tabla 8. Comparativa de las previsiones sobre el régimen de cesión de la titularidad al inventor contenidas en normativa aprobada por las universidades.....	261
Tabla 9. Comparativa de las previsiones sobre el régimen de obligaciones y derechos entre las partes contenidas en normativa aprobada por las universidades	271
Tabla 10. Comparativa de las previsiones sobre el procedimiento de solicitud de protección de invenciones (I), contenidas en normativa aprobada por las universidades.....	281
Tabla 11. Comparativa de las previsiones sobre el procedimiento de solicitud de protección de invenciones (II), contenidas en normativa aprobada por las universidades.....	286
Tabla 12. Comparativa de las previsiones sobre la extensión internacional de la patente, contenidas en normativa aprobada por las universidades	297
Tabla 13. Comparativa de las previsiones sobre órganos competentes en materia de solicitudes de patentes, contenidas en normativa aprobada por las universidades	307

Tabla 14. Comparativa de las previsiones sobre órganos competentes en materia de gestión de patentes, contenidas en normativa aprobada por las universidades	312
Tabla 15. Comparativa de las previsiones sobre explotación de patentes, contenidas en normativa aprobada por las universidades.....	327
Tabla 16. Comparativa de las previsiones sobre beneficios de explotación de patentes, contenidas en normativa aprobada por las universidades	341

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

I.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Una parte importante del desarrollo económico y del progreso social se vincula con la innovación, como proceso a través del cual se produce la incorporación al mercado de nuevos conocimientos. Esos conocimientos se crean y amplían, básicamente, mediante la investigación, que requiere de la inversión de costosos recursos materiales y humanos para su desarrollo.

La inversión en investigación es quizás uno de los indicadores más relacionados con el nivel de progreso de una sociedad. Datos de la Comisión Europea muestran una correlación entre la inversión en I+D y la tasa de crecimiento del PIB de los países de la Unión Europea¹, hasta el punto que la reducción de la inversión en investigación pone en riesgo la capacidad de desarrollo². Ello se debe a que el modelo de desarrollo económico en las sociedades avanzadas se basa hoy en día, principalmente, en el conocimiento como fuente esencial de riqueza y motor del desarrollo. Es pues esencial promover la inversión en investigación si se quieren garantizar las condiciones necesarias para la generación de conocimiento.

Sin embargo, el elevado coste para desarrollar una investigación de calidad puede resultar disuasorio para muchas empresas e instituciones si no disponen de los incentivos adecuados para resarcirse posteriormente de dicho coste³. Y esa es la principal función de un sistema de patentes efectivo: ofrecer a los inventores un marco temporal de exclusividad para la explotación comercial de sus invenciones, como compensación a su esfuerzo inversor para obtener la invención y a cambio de que el conocimiento que han generado pase al dominio público una vez concluya el período de exclusividad con que el Estado premia al inventor⁴.

¹ COMISIÓN EUROPEA, "Estado de la Unión por la Innovación 2011. COM(2011) 849 final".

² COMISIÓN EUROPEA, "La investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado. COM(2014) 339 final", p. 3.

³ Al respecto de la relación entre la propiedad industrial y la competitividad, véase A. CASADO CERVIÑO, "Propiedad Industrial y competitividad", en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 457-458.

⁴ La CE considera esencial para la investigación y la innovación la existencia de un sistema eficaz de protección de la propiedad intelectual que anime a las empresas a invertir (COMISIÓN EUROPEA, "Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa. COM(2011) 287 final.").

Las universidades son instituciones esenciales en el sistema de investigación⁵, por cuanto llevan a cabo una significativa tarea de investigación científica y desarrollo tecnológico⁶, que en muchos casos se traduce en la generación de invenciones protegibles mediante alguna de las figuras reguladas por el Derecho de Propiedad Industrial. En España se produce una situación de importante peso del sector público en cuanto a la producción de patentes, pero frente a esa realidad nuestro sistema se muestra poco eficiente en términos de obtención de ingresos provenientes de la explotación de dichas patentes⁷, lo que invita claramente a realizar un análisis de las causas que producen esa disfunción.

Atendiendo a la importancia de su papel en la generación de conocimiento, las universidades han de considerarse actores esenciales del proceso de desarrollo económico y social⁸. Sin embargo, la Universidad es sólo uno de los actores de un proceso complejo que incluye también al Estado, como responsable de la regulación de las condiciones que delimitan el entorno en el que la I+D+i se lleva a cabo, y a la Industria, que es la destinataria final de las invenciones, con objeto de incorporarlas a los procesos productivos⁹. La concurrencia con otros actores exige especialmente que la universidad vigile su actuación en esta materia y regule adecuadamente las condiciones en las que la desarrolla, para garantizar un escenario que permita la interacción ágil con el resto de participantes, de forma que se promueva e incentive el proceso de generación de conocimiento y su traslación al mercado.

Esta singularidad de las universidades está recogida en la normativa española sobre patentes, que en el ámbito de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios destina un artículo a la

⁵ El art. 34.1 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las considera incluidas en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

⁶ Las universidades desarrollan el 80% de la investigación básica que se lleva a cabo en Europa (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "El papel de las universidades en la Europa del conocimiento. COM(2003) 58 final", p. 5).

⁷ A. CASADO CERVIÑO, "Propiedad Industrial y competitividad", cit., p. 461. Durante el quinquenio 2003-2008, un porcentaje importante de las solicitudes de patentes europeas fueron presentadas por instituciones públicas. Sin embargo, tomando como base un informe elaborado en 2005 por la red OTRI sobre la transferencia de resultados de la investigación universitaria, las universidades españolas perciben un ingreso promedio por licencias 6 veces inferior al que consiguen las universidades alemanas, italianas y del Reino Unido.

⁸ Porque asumen un volumen especialmente significativo de la investigación científica, porque emplean el mayor porcentaje de recursos humanos dedicados a la investigación y porque invierten el mayor porcentaje de recursos económicos destinados a la I+D+i.

⁹ Sólo en este caso podremos considerar que se ha producido un aprovechamiento del conocimiento (M. BOTANA AGRA, "Investigación e innovación como factores de crecimiento económico y de bienestar social", en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, pp. 56-57).

regulación de un régimen específico para las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas¹⁰.

La regulación de la normativa nacional sobre patentes, en lo que respecta a las invenciones universitarias, es una regulación de mínimos, que remite en determinados aspectos a un desarrollo posterior a nivel institucional, para fijar algunas de las condiciones en las que la universidad ha de actuar en cuestión de protección y explotación de invenciones. Es esta una cuestión de vital importancia, a la que debe dedicarse la atención que merece. Con alguna rara excepción¹¹, el desarrollo normativo en materia de propiedad industrial por parte de las universidades apenas ha merecido la atención de ningún autor. Considerando el destacado papel de las universidades y la importancia de contar con un adecuado entorno para la generación de una dinámica adecuada de producción de conocimiento, obtención de invenciones y traslación de las mismas al sector productivo, entendemos que resulta necesario realizar un análisis crítico de la situación actual, que ayude a fijar un punto de partida y que permita orientar la actuación de las universidades hacia las buenas prácticas en materia de regulación y gestión de su propiedad industrial.

En concreto, esta tesis se centrará en la patente¹² universitaria, y más concretamente, en el análisis de la normativa que las universidades han elaborado para regular esta actividad. Se parte de la hipótesis general de que la regulación adecuada de la propiedad industrial aporta calidad al proceso de protección y traslación a las empresas de las invenciones y resulta beneficiosa para todos los agentes que intervienen en el mismo.

En el caso de la universidad, por su importante actividad investigadora y de desarrollo tecnológico, es singularmente importante determinar el marco normativo más adecuado para que la función de generación y transferencia de conocimiento se lleve a cabo en las mejores condiciones jurídicas. Excede el ámbito del presente trabajo el análisis de la relación entre la producción de patentes y el marco jurídico de cada institución.

¹⁰ En concreto el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, dedicado a las invenciones obtenidas por los profesores universitarios como consecuencia de su función de investigación en la universidad en el ámbito de sus funciones docente e investigadora, cuyo lugar ocupará el artículo 21 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, a partir de su entrada en vigor, prevista para abril de 2017.

¹¹ B. GONZÁLEZ-ALBO MANGLANO; M. Á. ZULUETA GARCÍA, "Normativas sobre patentes en las universidades españolas", *Ciência da Informação*, vol. 36, 1, 2007.

¹² Por Patente ha de entenderse «una forma concreta de proteger un bien inmaterial como es la invención» (J. A. GÓMEZ SEGADE, "Patente", en *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del Prof. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 270).

I.2. OBJETIVOS

A la luz de la hipótesis mencionada, el objetivo general es llevar a cabo una revisión del marco jurídico que regula la protección y explotación de las invenciones generadas en las universidades públicas españolas. Partiendo de la normativa general en materia de patentes, y más concretamente del régimen especial que establecen el art. 20 de la Ley de Patentes de 1986 y el art. 21 de la Ley de Patentes de 2015 para las invenciones universitarias, se pretende examinar cómo han abordado estas universidades el desarrollo e implementación de este régimen a nivel institucional, mediante la regulación que han llevado a cabo en sus estatutos y, en su caso, en la normativa de desarrollo que hayan elaborado.

Esta investigación tiene como objeto analizar si el marco jurídico del que se han dotado las instituciones universitarias es uniforme o, en su caso, detectar los diferentes modelos y las ventajas e inconvenientes que se derivan de los mismos, con la intención de realizar una valoración crítica de las distintas opciones, o del modelo general, en cada uno de los aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta en la regulación universitaria de la propiedad industrial.

En definitiva, el objetivo del trabajo es extraer conclusiones relacionadas con la oportunidad o conveniencia de regular determinadas materias y de hacerlo en un sentido o en otro.

I.3. METODOLOGÍA

En la investigación que se ha llevado a cabo, como en cualquier otra investigación, resulta necesaria la utilización de distintos métodos que permitan el uso de los medios de forma adecuada para la obtención del conocimiento científico¹³. El contenido de esta investigación trasciende el carácter puramente teórico, en el sentido que versa sobre disposiciones que tienen como finalidad la orientación del obrar humano¹⁴, aspecto que condiciona la metodología de aplicación, y en tanto en cuanto ha de abordar cuestiones relacionadas con el Derecho ha de apoyarse sobre una metodología jurídica, que combine los

¹³ H. ARNAU; J. M. GUTIÉRREZ, *Descartes: el discurso del método*, Alhambra, Madrid, 1988, p. 18.

¹⁴ C. I. MASSINI, *La prudencia jurídica: introducción a la gnoseología del Derecho*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, p. 36.

métodos adecuados para comprender la realidad del derecho objeto de análisis¹⁵.

El contenido de esta investigación combina un análisis jurídico del marco nacional, con sucintas referencias al ámbito supranacional cuando procede, con la revisión de disposiciones de nivel estrictamente institucional que responden más a cuestiones de orientación estratégica de cada universidad que a la voluntad de establecer un marco jurídico. En todo caso, no entra dentro del ánimo de este trabajo el análisis de la técnica jurídica de las universidades, sino la observación de su posicionamiento en relación con las invenciones patentables que generan, reflejado en las previsiones que al respecto se contienen en sus Estatutos, así como en la regulación que a nivel de cada universidad pueda haberse realizado de la cuestión.

Se trata pues de una investigación con un carácter transversal, que aúna el enfoque jurídico necesario para el análisis de las leyes y otras normas de carácter general con el enfoque relacionado con la organización y gestión de las universidades, que incluye el análisis de su autorregulación, como manifestación de la opción que cada institución ha elegido para llevar a cabo la gestión interna de los asuntos relacionados con las invenciones susceptibles de protección mediante patente. En este sentido, al recurso habitual de la normativa y de la doctrina jurídica se ha unido la utilización de abundantes informes, dictámenes, recomendaciones o material similar emitido por instituciones privadas y, principalmente, públicas.

Otro factor que, por el carácter de la investigación, ha debido considerarse de manera particular, son las circunstancias sociales que rodean el fenómeno de la producción de invenciones en las universidades. Considerando que el trabajo se centra en las universidades públicas, la aproximación al fenómeno se ha analizado en el marco de las funciones que la Ley¹⁶ encomienda a las universidades y ha debido realizarse un análisis que trasciende del puramente jurídico para incorporar elementos teleológicos relacionados con la responsabilidad de las universidades en el desarrollo social y económico de su entorno. En este sentido, ha sido necesario considerar factores como la responsabilidad social o la rendición de cuentas a los que han de sujetarse las instituciones públicas. Por otra parte, el carácter público de las universidades objeto de estudio determina también la necesidad de enmarcar la cuestión en

¹⁵ J. BALLESTEROS LLOMPART, *Sobre el sentido del Derecho: Introducción a la Filosofía jurídica*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2001, pp. 84-102.

¹⁶ Nos referimos a la "LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES".

normativas que conforman el entorno de la investigación pública¹⁷, que han merecido también un minucioso estudio previo para abordar adecuadamente la cuestión.

Conocido el entorno, se ha llevado a cabo un análisis hermenéutico del derecho positivo general español en la materia¹⁸, siguiendo un método sistemático. La existencia de numerosos acuerdos internacionales de los que forma parte el Estado español, que resultan de interés para el trabajo por su afectación sobre la materia objeto de estudio, ha exigido la revisión de algunos textos de carácter supranacional. Sin embargo, excede el ámbito del presente trabajo el análisis de dichos textos, por lo que su utilización se ha realizado con la única intención de ubicar convenientemente el derecho español. El examen normativo del Derecho español de patentes se ha intensificado en lo que respecta a la regulación de las invenciones laborales, por razones obvias de relación con el contenido del estudio. Y aún hemos ahondado más en el análisis concerniente al régimen especial previsto en la Ley para las invenciones llevadas a cabo por profesores universitarios, dado que resulta la piedra angular sobre la que se basa el ulterior desarrollo normativo institucional, que es en definitiva el objeto concreto de análisis del presente trabajo. Se ha seguido pues un método deductivo en esta parte del trabajo, cuyo enfoque ha variado cuando se ha abordado el estudio de la normativa universitaria. En este punto, se ha partido de la observación del caso particular, con un nivel de detalle suficiente para aislar las diferentes posturas de cada institución en lo que respecta a cuestiones concretas objeto de regulación, para intentar conocer los posicionamientos generales sobre dichas cuestiones.

Ha de advertirse que en la fase final de la elaboración de la presente tesis se produjo la aprobación de un Proyecto de Ley de Patentes¹⁹, por lo que ya se habían reflejado en la redacción inicial de la tesis las observaciones relevantes sobre las disposiciones que, previsiblemente, se incluirían en la nueva Ley. Sin embargo, en fecha 25 de julio de 2015, estando finalizada la presente tesis y encontrándose a la espera del inicio del curso académico 2015-2016 para poder llevar a cabo los trámites correspondientes a su evaluación externa y defensa pública, se produce la publicación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP2015). Esta circunstancia, por la importancia que tiene en la definición del

¹⁷ Básicamente, en lo que a este trabajo respecta, la "LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE", así como la "LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN".

¹⁸ "LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD"; "LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES".

¹⁹ Proyecto aprobado en la sesión del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014.

marco teórico del presente trabajo, afecta al apartado 3 del capítulo III y al capítulo IV, fundamentalmente al apartado 5.4. Debe precisarse, no obstante, que la entrada en escena de la nueva norma no resta vigencia a las consideraciones que se efectúan en el análisis del Derecho español de Patentes, tanto en lo que se refiere al análisis general del mismo, como en lo que respecta al régimen especial de las invenciones laborales examinado en el Capítulo IV, por las razones que siguen.

Por una parte, la nueva ley no entra en vigor hasta el 1 de abril de 2017²⁰, lo que supone que los preceptos de la Ley de 1986 examinados son de aplicación hasta dicha fecha. Por otra parte, quizás como una cuestión de mayor calado, el estudio se ha centrado en el análisis de la regulación universitaria de la generación y protección de invenciones derivadas de la investigación que llevan a cabo las universidades públicas españolas. En ese contexto, se ha realizado una revisión introductoria del marco jurídico general español de patentes, para centrar el examen de forma más detallada en el régimen específico que prevé el art. 20 de la LP1986 para las invenciones efectuadas por profesores universitarios en el ámbito de sus funciones. Este régimen específico se traslada en lo esencial a la nueva Ley de Patentes, por lo que, como habrá ocasión de presentar con mayor detalle a lo largo de la presente tesis, en lo que atañe a las invenciones protegibles por el Derecho industrial generadas en las universidades, la nueva Ley no supone en la práctica un cambio significativo, sino más bien una serie de ajustes derivados de la experiencia y de la necesidad de adaptación de una norma que cuenta con casi treinta años de vigencia. Más allá del marco teórico, en lo que respecta a la parte sustancial de esta tesis, que se ha centrado en el trabajo de investigación realizado sobre los textos normativos universitarios, y a salvo de la oportuna reflexión que deba realizarse en fase de conclusiones, la publicación de la Ley 24/2015 no supone, en principio, ningún tipo de afectación.

Teniendo en cuenta lo anterior, tras la publicación de la Ley 24/2015, se ha optado, en primer lugar, por mantener el análisis realizado sobre la Ley de 1986, sin perjuicio de la inclusión de algunas observaciones que se han considerado oportunas para ubicar adecuadamente al lector en la realidad jurídica existente, desde una aproximación que integre la totalidad del escenario normativo. En segundo lugar, por efectuar una revisión del apartado 3.10 del Capítulo III, dedicado inicialmente a la valoración de las previsibles

²⁰ De acuerdo con su disposición final novena.

disposiciones de lo que sería la futura Ley de Patentes, así como del apartado 5.4 del Capítulo IV, que versa sobre el régimen de las invenciones universitarias en la Ley de Patentes española. Y por último, se ha realizado una reflexión en el ámbito de las conclusiones de la tesis sobre el impacto que la publicación de la nueva Ley y su futura entrada en vigor puedan producir sobre las normativas universitarias analizadas.

Por las circunstancias indicadas, debe tenerse en cuenta que se han manejado los dos textos legales sobre patentes, identificándolos como LP o LP1986 en el caso de la Ley 11/1986 y como LP2015 para aludir a la Ley 24/2015. Cualquier mención efectuada a lo largo de la tesis a la Ley de Patentes sin más, o la expresión de artículos referidos a la Ley en forma exclusivamente numérica aluden, salvo que se indique lo contrario, a la Ley 11/1986.

En cuanto a la forma de obtención de la documentación institucional que ha sido objeto de estudio, los Estatutos universitarios se han obtenido de las páginas web oficiales de las universidades. Por su parte, la normativa de desarrollo sobre propiedad industrial se solicitó a las universidades a través de los datos de contacto de la RedOTRI. Desde el inicio era una premisa fundamental que el análisis se desarrollara sobre el conjunto más amplio posible de universidades públicas. Por ello, con objeto de completar la muestra objeto del estudio y obtener la documentación necesaria para el análisis de todas las universidades públicas, en los casos de universidades que no remitieron la información ésta se localizó a través de las páginas web institucionales, hasta disponer de la información correspondiente a la totalidad de las universidades públicas españolas. En consecuencia, el estudio abarca a 49 de las 50 universidades públicas españolas, dado que se ha excluido del análisis de la normativa de desarrollo a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por su particular carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Del total de universidades examinadas, 38 disponen de normativa específica sobre propiedad industrial. En el caso de universidades que no han aprobado una normativa específica para regular la propiedad industrial, pero disponen de otras disposiciones donde se regulan algunos aspectos referidos a la misma, éstas han sido tenidas en cuenta cuando ha resultado procedente en el análisis²¹.

²¹ Se trata de las Universidades de Almería, Complutense de Madrid, León y Málaga.

Tabla 1. Número de universidades que disponen de normativa sobre propiedad industrial

	Con normativa específica	Con regulación en otras normativas	Sin regulación	Total
Nº universidades	38	4	7	49

Fuente: elaboración propia

Con carácter previo al análisis de los textos normativos universitarios, se ha llevado a cabo una revisión de la normativa general de patentes y de la bibliografía referida en el apartado correspondiente, con objeto de elaborar el marco teórico referido a las cuestiones esenciales que encuadran el objeto de la investigación, como son el fenómeno de la investigación universitaria y de la transferencia de tecnología a la industria, así como el marco jurídico en el que se desarrolla, básicamente la Ley Orgánica de Universidades, la Ley de Economía Sostenible y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. A continuación se efectúa una aproximación al concepto de la Propiedad Industrial, para continuar con el análisis del Derecho de patentes en el ámbito supranacional y el Derecho de patentes español, centrando la cuestión, especialmente, en la regulación sobre las invenciones laborales y el régimen especial de invenciones universitarias.

Determinado el marco teórico y jurídico, se inició la fase de análisis hermenéutico de las disposiciones universitarias, mediante el examen de los estatutos y de las normativas internas, siguiendo el siguiente método:

1. Revisión de los estatutos y análisis de los aspectos regulados en los mismos. El análisis de los Estatutos se ha efectuado atendiendo a los siguientes contenidos: en primer lugar se han analizado las cuestiones que se encuentran reguladas en la LP, en concreto, la titularidad de las invenciones, el derecho al reconocimiento de la autoría, la obligación de comunicar la obtención, el derecho a participar en beneficios, la cesión de la titularidad a los inventores y las invenciones realizadas en el marco de un contrato; en segundo lugar, se han revisado los aspectos cuya regulación se remite por la LP a los Estatutos universitarios, como son las modalidades y cuantía de la participación en beneficios de los inventores y la

participación de la universidad en beneficios derivados de invenciones cedidas a los autores; por último, se estudian aquellos aspectos que han sido abordados por los Estatutos y no se encuentran mencionados en la LP, en función de su carácter procedimental, económico, relacionado con el reconocimiento y la promoción de resultados, o bien a la participación en invenciones de miembros de la comunidad universitaria que no tengan la consideración de profesor.

2. Examen de las normativas institucionales en la materia y localización de los aspectos fundamentales abordados en las mismas. Dada la complejidad que supone este análisis, por la cantidad de información que contienen los textos revisados, se ha efectuado desglosándolo en cuatro grandes apartados, sobre cada uno de los cuales se ha llevado a cabo un análisis comparativo para el conjunto de las universidades.

El primer apartado aborda las previsiones sobre la titularidad de las invenciones universitarias atendiendo al tipo de inventor y al marco en el que se genera la invención, las condiciones de cesión de la titularidad y el criterio de distribución de beneficios entre inventor y universidad en caso de cesión.

El segundo apartado se centra en la regulación del régimen jurídico al que se sujeta el inventor. Se examinan las previsiones sobre sus derechos y deberes, así como, en su caso, las sanciones previstas para casos de incumplimiento de los mismos.

En el tercero de los apartados se revisan las disposiciones sobre cuestiones procedimentales relacionadas con la solicitud de protección de la invención, la extensión internacional de la patente y los órganos competentes para la toma de decisiones sobre estas cuestiones.

El cuarto y último apartado de análisis de la normativa universitaria se adentra en la regulación concerniente a la explotación de las patentes, las condiciones para el

abandono o cesión de la explotación, así como el régimen de distribución de beneficios entre inventor y universidad.

3. Atendiendo a los apartados indicados y a las distintas cuestiones contenidas dentro de cada uno de ellos, se han examinado las posiciones que adoptan las universidades al respecto, con la intención de determinar, en su caso, la existencia de patrones o modelos en la regulación de las mismas.
4. Por último, se ha llevado a cabo una valoración crítica de las ventajas e inconvenientes de los modelos, así como de las posiciones más minoritarias y, en su caso, se han efectuado recomendaciones, a la luz de los resultados.

CAPÍTULO II. LA PATENTE EN LA UNIVERSIDAD: UNA APROXIMACIÓN ECONÓMICA

II.1. LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO

El progreso humano se ha basado históricamente en la generación de conocimiento y su aplicación a la resolución de problemas prácticos o a la mejora de los procesos productivos o de las condiciones de vida de las personas. Esta generación de conocimiento se ha venido desarrollando principalmente a través de la investigación, que es el proceso mediante el cual aplicamos el método científico²² para la obtención de conocimiento.

Tradicionalmente, la investigación se ha llevado a cabo de forma principalmente individual, mediante el esfuerzo particular de personas dedicadas a ello. En la actualidad, en un contexto mucho más globalizado y complejo, que demanda la utilización de conocimientos y técnicas más avanzados y de costosos recursos, la investigación se lleva a cabo mayoritariamente por equipos multidisciplinares de investigadores.

Por su carácter, la investigación suele clasificarse en básica o aplicada. La primera se orienta a la ampliación del conocimiento mediante el desarrollo o creación de nuevas teorías, en tanto que la investigación aplicada se dirige a la resolución de problemas concretos, mediante la aplicación dirigida del conocimiento a necesidades específicas.

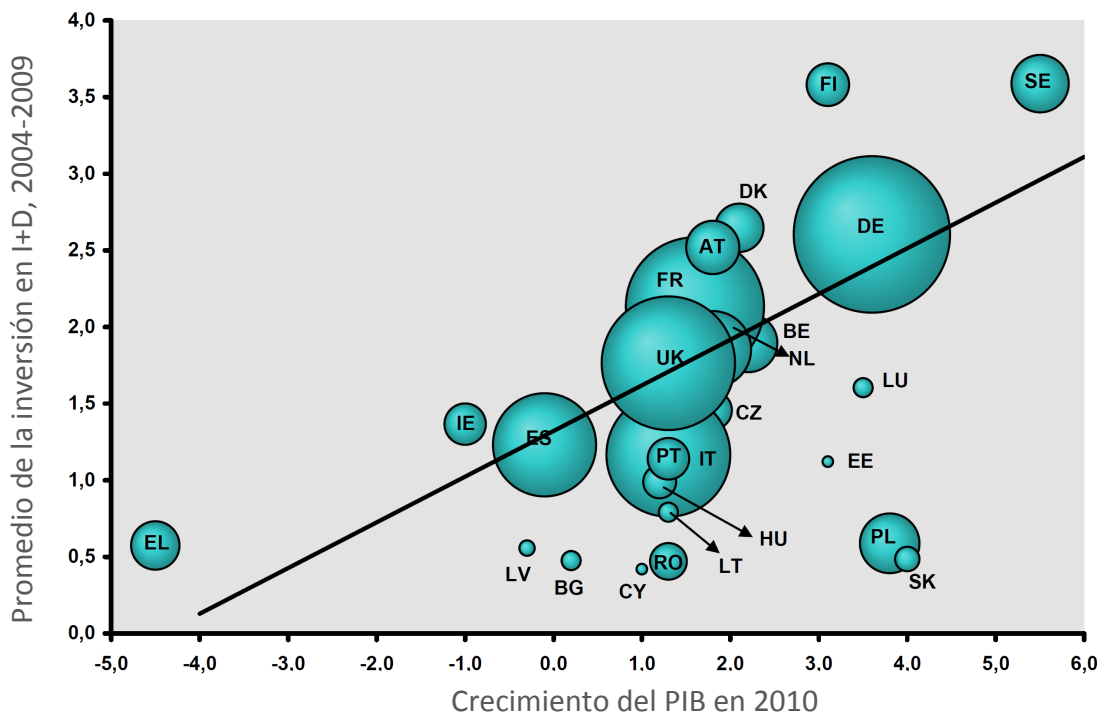
Con independencia de su modo de producción y de su carácter, la investigación científica y el desarrollo tecnológico se consideran hoy en día como un factor esencial para el desarrollo humano y social, que debe dar respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad, especialmente aquellas que tienen que ver con la evolución del trabajo y con el desarrollo de mejores modos de vida y de actividad. Su responsabilidad en la creación de nuevos productos y métodos, así como de nuevos mercados, convierten a la investigación en uno de los principales soportes del crecimiento económico y de la competitividad²³. La figura 1, basada en datos de la Comisión Europea para

²² El método científico se caracteriza por la observación de un fenómeno u objeto, la inducción de sus propiedades, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación que validará o refutará dicha hipótesis y la conclusión de una tesis o teoría científica.

²³ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Hacia un espacio europeo de investigación. COM (2000) 6 final"; COMISIÓN EUROPEA, "La investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado. COM(2014) 339 final", cit., p. 2. En los últimos años, la innovación está detrás de gran parte de los incrementos de la productividad. Además,

los países de la UE, muestra la correlación existente entre la inversión promedio en I+D de dichos países durante el período 2004-2009 y la tasa de crecimiento de su PIB en 2010. Como se observa, el comportamiento general muestra que un mayor esfuerzo inversor en I+D se transforma en un aumento del crecimiento del PIB. Dada la enorme influencia de la investigación en el desarrollo de las naciones, no es de extrañar que el Consejo Europeo haya concluido la necesidad de un espacio unificado de investigación en Europa, que atraiga el talento y la inversión²⁴.

Figura 1. Inversión en I+D y recuperación económica en los países de la UE



Nota: Malta y Eslovenia no están visibles en el gráfico.

Códigos, por orden alfabético: AT:Austria; BE:Bélgica; BG:Bulgaria; CY:Chipre; CZ:Chequia; DE:Alemania; DK:Dinamarca; EE:Estonia; EL:Grecia; ES:España; FI:Finlandia; FR:Francia; HR:Croacia; ; HU:Hungria; IE:Irlanda; IT:Italia; LT:Lituania; LU:Luxemburgo; LV:Letonia; NL:Países Bajos; PL:Polonia; PT:Portugal; RO:Rumanía; SE:Suecia; SK:Eslovaquia; UK:Reino Unido (libro de estilo de la Oficina de Publicaciones de la UE - <http://publications.europa.eu/code/es/es-370100.htm>).

Fuente: Comisión Europea. Estado de la Unión por la innovación 2011. COM(2011) 849 final

No obstante, en los últimos tiempos la situación económica mundial viene obligando a las economías nacionales a ajustar sus balanzas, lo que está produciendo una reducción de los esfuerzos de gasto público en I+D en algunos

los países que mayor esfuerzo inversor han destinado a investigación e innovación han soportado mejor la recesión económica.

²⁴ Conclusiones del Consejo Europeo de febrero de 2011 y de marzo de 2012. COMISIÓN EUROPEA, "Una asociación del Espacio Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento. COM(2012) 392 final", p. 2.

países (entre ellos España). Según la Comisión Europea²⁵, el esfuerzo inversor de los innovadores modestos (Rumanía, Bulgaria o Letonia) y algunos moderados (Hungría, Polonia y Eslovaquia) es importante, en tanto que la mayoría de innovadores consagrados (Austria, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y Reino Unido) y moderados (Grecia, Italia, Portugal y España) han iniciado una tendencia reduccionista en este sentido. Esta minoración de la inversión en I+D, supone un claro riesgo de que las diferencias en innovación en el seno de la UE se intensifiquen, dada la correlación existente entre gasto en I+D e innovación. Es importante que los Estados tomen conciencia de la importancia de la investigación como catalizador del progreso, como auténtica ventaja competitiva de las sociedades avanzadas, que produce además un efecto acumulativo, mediante el cual se retroalimenta a sí misma, puesto que los avances científicos de hoy sirven de base a las investigaciones que generarán el conocimiento del mañana, que será el motor que impulse el desarrollo y el progreso. Los datos indican que el sacrificio del esfuerzo inversor de hoy lastrará las capacidades de desarrollo futuro²⁶.

Además, la experiencia demuestra que muchas de las necesidades que nos plantea el progreso exigirán para su resolución de conocimientos amplios que sólo pueden ser generados mediante la investigación. Sin investigación, no podremos hacer frente a los desafíos de una sociedad asentada, cada vez más, en el conocimiento, que demanda soluciones a problemas de una complejidad creciente. En esta línea, las estrategias relacionadas con la innovación de las principales organizaciones internacionales reclaman dedicar más atención al papel fundamental de la investigación científica para permitir la innovación radical y proporcionar los cimientos para la innovación futura²⁷.

A la vista de lo anterior, adquiere una importancia fundamental para el progreso de las sociedades el fomento de la investigación, que requiere disponer de medios materiales adecuados (en forma de financiación, recursos humanos cualificados e inversión pública y privada) y de un marco jurídico adecuado y estable, que facilite su desarrollo y proteja adecuadamente sus resultados.

²⁵ COMISIÓN EUROPEA, "Estado de la Unión por la Innovación 2011. COM(2011) 849 final", cit., p. 8, basándose en un estudio sobre gasto público en I+D (Cuestionario de 2011 del Comité del Espacio Europeo de Investigación sobre inversiones en I+D y medidas políticas adoptadas por los Estados miembros de la UE y los Estados asociados).

²⁶ COMISIÓN EUROPEA, "La investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado. COM(2014) 339 final", cit., p. 3.

²⁷ OECD, *The OECD innovation strategy: getting a head start on tomorrow (Summary)*, 2010.

II.2. LA INNOVACIÓN

La investigación científica es clave para la generación de conocimiento. Pero el conocimiento generado sólo resultará socialmente útil si se consigue aprovechar²⁸. Ese aprovechamiento del conocimiento mediante su incorporación en productos o servicios que operan en el mercado es lo que conocemos como innovación²⁹. La OCDE³⁰ indica que *“Las actividades de innovación tecnológica son el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, que llevan o que intentan llevar a la implementación de productos y de procesos nuevos o mejorados”*. Por su parte, el Diccionario de la Lengua Española³¹ define la innovación como la *“creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado”*. Por tanto, convertir la investigación en innovación, mediante su incorporación al mercado, es el elemento que aportará utilidad social, y por tanto progreso, al conocimiento desarrollado mediante la investigación científica³².

Este proceso de ubicación del conocimiento allí donde resulte útil es un agente fundamental en la mejora de la productividad y la competitividad, sobre todo en economías basadas en el conocimiento³³. Se estima que, entre 1970 y 1995, más de la mitad del crecimiento de la producción en los países desarrollados es atribuible a la innovación³⁴. Además, la innovación produce también un efecto muy positivo sobre el empleo³⁵.

²⁸ M. BOTANA AGRA, “Investigación e innovación como factores de crecimiento económico y de bienestar social”, cit., pp. 56-57, plantea la idea del «conocimiento útil», es decir aquél que genera una utilidad social porque ha sido incorporado a procesos productivos, lo que representa abandonar la tradicional concepción del conocimiento como algo estático y concebir su valor en relación con su aprovechamiento social. En opinión del autor, el conocimiento útil ha pasado de considerarse como un elemento exógeno de la economía a integrarse como un factor endógeno de la misma, «...como uno de sus componentes sistémicos.»

²⁹ En términos de innovación, el valor final del resultado de una investigación se produce con la conclusión del proceso que conocemos como “I+D+i”, donde la investigación (I) sería la búsqueda para la obtención de nuevo conocimiento, el desarrollo (D) supondría la fase en la que los resultados obtenidos se prueban, perfeccionan y estabilizan y la innovación (i) representaría el proceso por el que dichos resultados se incorporan a bienes, productos o servicios accesibles al público en general.

³⁰ *The Measurement of Scientific and Technological Activities, Frascati Manual, Proposed standard practice for surveys on research and experimental development*, 2002, p. 18.

³¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, 22ª ed., Espasa-Calpe, 2001.

³² OECD, *The OECD innovation strategy: getting a head start on tomorrow (Summary)*, cit.: «el objetivo de la política pública no debe ser la innovación como tal, sino su aplicación para mejorar la vida de la gente y de la sociedad en general».

³³ P. AGHION; P. HOWITT, *Endogenous growth theory*, Cambridge: MIT Press, 1998; A. SCOTT; M. STORPER, “Regions, globalization, development”, *Regional Studies*, vol. 37, 2003; M. BOTANA AGRA, “Investigación e innovación como factores de crecimiento económico y de bienestar social”, cit., p. 63, relaciona directamente la competitividad y la productividad de una empresa con su capacidad para innovar.

³⁴ J. SIMMIE; J. SENNETT; P. WOOD; D. HART, “Innovation in Europe: A Tale of Networks, Knowledge and Trade in Five Cities”, *Regional Studies*, vol. 36, 1, 2002.

³⁵ La Comisión Europea, basándose en datos de I. BRINKLEY; N. LEE, *The knowledge economy in Europe. A report prepared for the 2007 EU Spring Council*, The Work Foundation, 2007, p. 7, estimó en 2011 que el empleo creció en la última década un 24% en las industrias basadas en el conocimiento, mientras en el resto de la economía de la UE este aumento no alcanzó

Por estos motivos, la innovación es un proceso que no conviene dejar al azar. Es necesaria una política activa que implique a los principales actores del fenómeno de la innovación: las empresas, el estado y las universidades.

Las universidades deben generar conocimiento mediante la investigación y la formación de capital humano cualificado. Las empresas deben generar oportunidades de negocio y empleo. El estado ha de garantizar el marco regulador más adecuado para estos procesos. La interacción de estos tres actores conjuntamente generará un círculo virtuoso de desarrollo, según el modelo de triple hélice formulado por Etzkowitz³⁶. Este modelo postula que la innovación es un proceso complejo cuyo resultado está condicionado por la intervención de la universidad, de la industria y del Estado.

Consciente de la importancia del proceso innovador para el progreso, la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona (2002) incorporó entre sus conclusiones la intención de proponer medidas para una mejor integración de la innovación en un Espacio Europeo del Conocimiento, con el objetivo de mejorar el uso de los derechos de propiedad intelectual³⁷, desarrollar las inversiones privadas en investigación y potenciar el establecimiento de redes entre las empresas y los agentes científicos.³⁸

Aún más allá, el Informe del Grupo de Expertos Independientes sobre I+D e innovación creado a raíz de la Cumbre de Hampton Court (2006), señala que la situación actual de pérdida de competitividad pone en peligro el modo de vida de los europeos y advierte de la necesidad de que las autoridades europeas adopten medidas que garanticen la prosperidad de Europa mediante la investigación y la innovación “antes de que sea demasiado tarde”. En opinión de este grupo de expertos, debe establecerse una estrategia cuyos factores constituyen un cambio de paradigma que sobrepasa el ámbito específico de la política de I+D e innovación. Es necesario combinar un mercado de bienes y

el 6%. COMISIÓN EUROPEA, “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa. COM(2011) 287 final.”, cit., p. 6.

³⁶ H. ETZKOWITZ; L. LEYDESDORFF, *Universities and the global knowledge economy: a triple helix of university-industry-government relations / edited by Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff*, Pinter, London y New York, 1997. Ver apartado III.1.1.

³⁷ El uso de la expresión “propiedad intelectual” por las instituciones europeas incluye también los derechos de propiedad industrial, tal como ocurre en el ámbito internacional. En España, la propiedad intelectual se reserva para las creaciones de tipo espiritual relacionadas con el arte y la cultura, en tanto que diferenciamos como propiedad industrial los derechos reales sobre propiedades incorpóreas que son el resultado de creaciones de tipo técnico para su aplicación industrial.

³⁸ Consejo Europeo de Barcelona, marzo de 2002, conclusión 47.

servicios innovadores, recursos mejor orientados, nuevas estructuras financieras y movilidad de las personas, del capital y de las organizaciones³⁹.

La Comisión Europea (CE) ha entendido que el futuro de Europa depende en gran parte de su capacidad de innovación, y que para mantener la competitividad debe aprovechar las oportunidades que genera la transformación del orden económico mundial hacia un nuevo paradigma basado en el conocimiento, y ello debe hacerlo aumentando su capacidad inventiva e innovando más⁴⁰. Organizaciones como la OCDE, en su reciente estrategia de innovación, advierten de los efectos de la innovación sobre el impulso del crecimiento y el empleo, y la mejora de los niveles de vida y de la competitividad de las economías⁴¹.

Estos objetivos ya se habían recogido en el relanzamiento de La estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo iniciado en 2005, donde se apuntaban un conjunto de medidas políticas y de reforma para hacer de Europa la *“economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo”* en 2010. En concreto, para fomentar la innovación destaca el objetivo de aumentar el gasto en investigación y desarrollo al 3% del PIB. Sin embargo, hasta 2011 este gasto sólo ha podido incrementarse de forma casi imperceptible, para situarse en el 2%⁴². Los últimos estudios de la Comisión Europea muestran una situación poco tranquilizadora en términos de eficacia investigadora e innovadora en Europa. Aunque sigue siendo líder mundial en la investigación y la innovación⁴³, en los últimos años, su posición relativa con respecto a Estados Unidos y Japón empeora y economías emergentes como China, India o Brasil recortan terreno con Europa rápidamente⁴⁴. Como respuesta a esta situación surge *“Unión por la innovación”*, como una de las siete iniciativas emblemáticas

³⁹ E. AHO; J. CORNU; L. GEORGHIOU; A. SUBIRÁ, *Creating an Innovative Europe*, Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court - European Commission, 2006.

⁴⁰ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, “Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE. COM(2006) 502 final”.

⁴¹ OECD, *The OECD innovation strategy: getting a head start on tomorrow (Summary)*, cit.

⁴² En 2008, según la COMISIÓN EUROPEA, “Documento de evaluación de la Estrategia de Lisboa. SEC(2010) 114 final” se había llegado al 1,9%; Los datos de la Comisión en el *Sexto informe sobre la cohesión económica, social y territorial. Inversión para el empleo y el crecimiento. Promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE*, Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Bruselas, 2014, p. 29 muestran que en 2011 se ha alcanzado el 2% del PIB de la UE-27, aún lejos del 3,7% de Japón o del 2,9% de Estados Unidos.

⁴³ COMISIÓN EUROPEA, “Reforzar y centrar la cooperación internacional de la UE en investigación e innovación: un enfoque estratégico. COM(2012) 497 final”, p. 2. A nivel mundial, pese a representar solamente el 7% de la población, la UE produce el 24% del gasto en investigación, el 32% de las publicaciones de mayor impacto y el mismo porcentaje de las solicitudes de patentes.

⁴⁴ El rendimiento de estos países mejora anualmente un 7%, un 3% y un 1% respectivamente más rápidamente que el de la UE. COMISIÓN EUROPEA, “Estado de la Unión por la Innovación 2011. COM(2011) 849 final”, cit., p. 2.

de “Europa 2020”⁴⁵, cuyo objetivo es “mejorar las condiciones de financiación y el acceso a la misma para la investigación y la innovación, a fin de garantizar que las ideas innovadoras puedan convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y empleo”⁴⁶. Esta iniciativa renueva el objetivo de que el gasto anual en I+D de los países europeos alcance el 3% del PIB y estima que alcanzar ese porcentaje entre 2010 y 2020 podría generar 3,7 millones de puestos de trabajo y aumentar el PIB anual en alrededor de 800.000 millones de euros de 2010 a 2025⁴⁷. Como podrá imaginarse, la situación en España es aún más preocupante. Tras un período en el que la inversión en I+D superó a la media de la UE (de 2000 a 2008), el impacto de la crisis en los presupuestos públicos ha producido un notable descenso en el gasto público para I+D, principalmente a partir de 2011⁴⁸.

La CE ha manifestado la intención de modificar el marco comunitario de ayuda estatal a la investigación y el desarrollo para aplicar las prioridades detectadas en materia de investigación y difusión de sus resultados. En concreto, identifica como fundamental para la investigación y la innovación la existencia de una protección efectiva y eficiente de la propiedad intelectual, a través de un sistema viable, seguro y ágil, que pueda atraer a las empresas de alta tecnología. Deben reducirse los costes de traducción inherentes a la patente europea⁴⁹, así como mejorar el sistema de protección jurisdiccional, actualmente basado en la protección a nivel nacional, que conlleva el riesgo de decisiones contradictorias⁵⁰.

⁴⁵ COMISIÓN EUROPEA, “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM(2010) 2020 final”. Europa 2020 es una estrategia política puesta en marcha por la Comisión Europea para apoyar el empleo, la productividad y la cohesión social en Europa, con el fin de asegurar el desarrollo sostenible de la UE en la década 2010-2020. Europa 2020 persigue alcanzar un crecimiento: inteligente, a través del desarrollo de los conocimientos y de la innovación; sostenible, basado en una economía más verde, más eficaz en la gestión de los recursos y más competitiva; e integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. Para ello fija una serie de objetivos que deben alcanzarse en 2020 a más tardar (la inversión de un 3 % del PIB en la investigación y el desarrollo es uno de ellos), a través de siete iniciativas emblemáticas, entre las cuales se encuentra «Unión por la innovación».

⁴⁶ COMISIÓN EUROPEA, “Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión por la innovación. COM(2010) 546 final”, p. 6.

⁴⁷ La Comisión basa sus estimaciones en el estudio de simulación realizado por P. ZAGAMÉ, *The costs of a non-innovative Europe: what can we learn and what can we expect from the simulation works*, 2010, p. 7.

⁴⁸ COMISIÓN EUROPEA, *Research and innovation performance in the UE 2014. Innovation Union progress at country level*, Directorate-General for Research and Innovation, Bruselas, 2014, p. 269. En datos de 2012, el porcentaje de inversión en España en I+D respecto del PIB sería del 1,30%, frente al 2,07% correspondiente a la UE o el 2,79% de Estados Unidos.

⁴⁹ En este sentido, en 2010 se puso en marcha por la Oficina Europea de Patentes una iniciativa de traducción automática, de la que se espera que reduzca de manera significativa los costes de traducción y permita a las pequeñas y medianas empresas el acceso efectivo al sistema de patentes en el ámbito de la UE (COMISIÓN EUROPEA, “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa. COM(2011) 287 final”, cit., p. 9). Como resultado, en marzo de 2012 arrancó el servicio de traducción automática Patent Translate (<http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html>), que ofrece en la actualidad la traducción automática a 32 lenguas (“Estado de la «Unión por la innovación» 2012 - Acelerar el cambio. COM(2013) 149 final”, p. 18).

⁵⁰ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, “Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento y el empleo: Un enfoque común. COM(2005) 488 final”.

La adopción de una patente comunitaria, junto con medidas de información, apoyo y cooperación con las agencias nacionales, han de permitir mejorar el marco de los derechos de propiedad industrial. Por otra parte, el uso más efectivo, estable y concertado de los incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo redundaría también en el incremento del nivel de innovación en el territorio de la Unión.

Una de las mayores carencias que se detectan en el sistema europeo de investigación e innovación es la referida a la escasa colaboración entre las universidades⁵¹ y el sector industrial, lo cual supone un grave problema si tenemos en cuenta que en las universidades se desarrolla el mayor volumen de investigación⁵², que debe ser transferido a la industria para transformar el conocimiento que genera en innovación productiva. Deben reforzarse los vínculos entre las universidades y la industria, clarificando cuando proceda las normas y prácticas contractuales, especialmente las referidas a la propiedad de los resultados de la investigación desarrollada con fondos públicos. En este sentido, la CE apuesta por la extensión de las buenas prácticas y el intercambio de conocimientos mediante asociaciones de investigación conjunta.

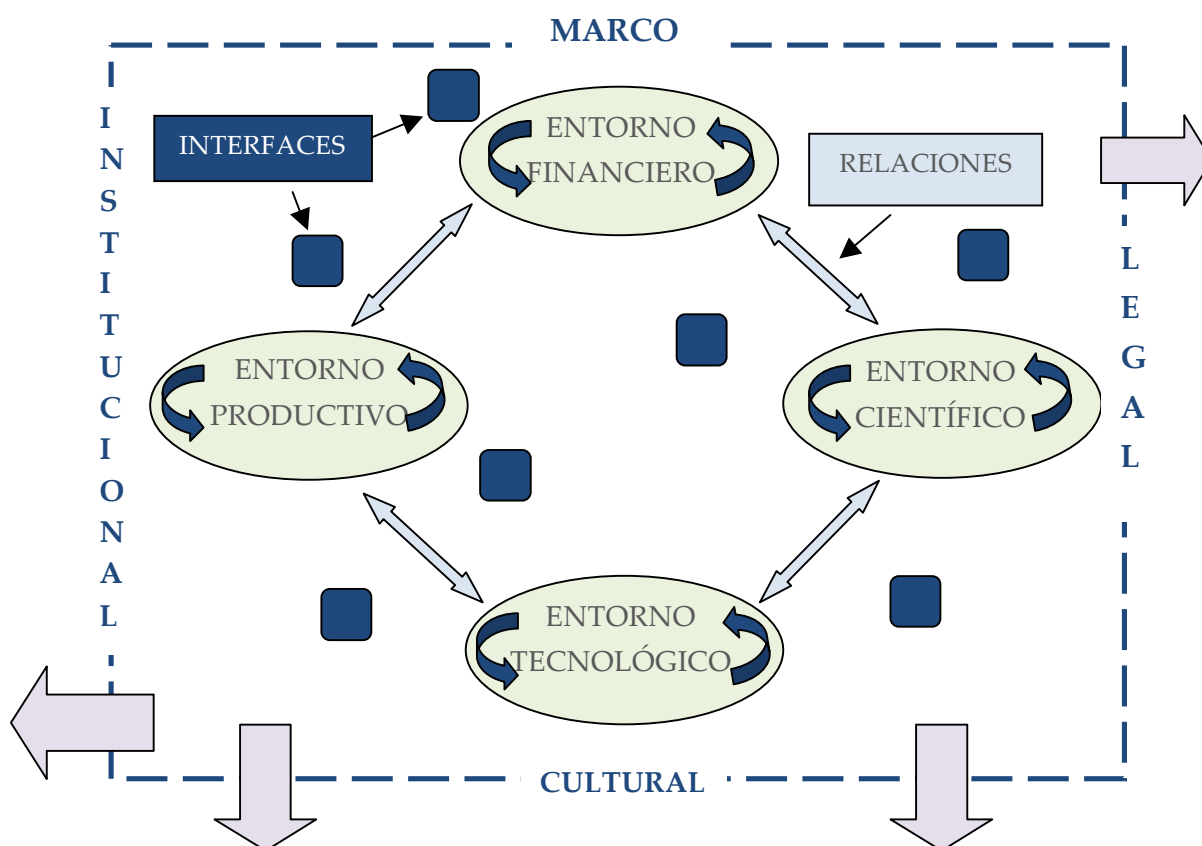
A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo, se siguen detectando importantes carencias a nivel europeo en materia de innovación⁵³. Muchas de ellas tienen que ver con la estructura del sistema de innovación. Hemos de pensar que la innovación es el resultado de las relaciones de interacción entre los entornos productivo, financiero, científico y tecnológico, que tienen lugar a través de diferentes interfaces de comunicación, dentro de un marco delimitado a nivel legal, institucional y cultural. La figura 2 muestra las interrelaciones que se producen entre estos entornos dentro del marco de actuación que permiten las disposiciones legales y la naturaleza institucional y cultural de las entidades participantes.

⁵¹ Las referencias que se efectúan a lo largo del trabajo a las universidades son, en general, extensibles a otros organismos públicos de investigación. No obstante, por el ámbito del trabajo, en la mayoría de ocasiones se hará mención exclusiva a las universidades.

⁵² COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "COM(2003) 58 final", cit., p. 5. Según este documento, las universidades desarrollan el 80% de la investigación básica que se lleva a cabo en Europa.

⁵³ Se ha llegado incluso a hablar de «paradoja europea» para referirse a la carencia de una correlación adecuada entre la robusta productividad científica europea y su débil capacidad innovadora, diagnóstico del que, no obstante, disienten G. DOSI; P. LLERENA; M. S. LABINI, "The relationships between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called 'European Paradox'", *Triple helix Indicators of Knowledge-Based Innovation Systems*, vol. 35, 10, 2006, pp. 1450-1464, quienes concluyen que no existe tal paradoja, puesto que la debilidad se observa también a nivel de productividad científica.

Figura 2. Proceso de innovación



Fuente: Instituto Ingenio - UPV

La mejora del proceso innovador requerirá en muchos casos actuar sobre los diferentes niveles delimitadores de este marco para producir resultados en los entornos en que se lleva a cabo la innovación y en los agentes que intervienen en ella. De esta manera, son deseables:

1. Acciones a nivel normativo, que propicien un marco regulador favorable a la generación, protección y comercialización de la innovación.
2. Adaptaciones organizacionales en las instituciones científicas y de investigación, así como en el sector empresarial, poco propicio a la innovación. En relación con las universidades, identificadas como nodos fundamentales del sistema de innovación⁵⁴, se requiere un cambio de mentalidad para asumir como función la iniciativa en la innovación, superando la percepción habitual limitada a la provisión de bienes públicos esenciales. Se les demanda también

⁵⁴ OECD, *The OECD innovation strategy: getting a head start on tomorrow (Summary)*, cit.

que trasladen ese cambio de orientación al resto de sus funciones, para incorporar en la docencia y en la investigación la predisposición a innovar. En este sentido, la formación de titulados en aptitudes y cualificaciones relacionadas con el emprendimiento y la innovación, así como una estrategia de investigación convenientemente orientada resultan esenciales. Es igualmente importante la creación y mantenimiento de estructuras de comunicación adecuadas que faciliten las relaciones de demanda y transferencia de tecnología entre universidad e industria⁵⁵.

3. Políticas orientadas a un cambio social y cultural en los consumidores y ciudadanos, para que demanden productos y servicios innovadores⁵⁶.

II.3. EL SISTEMA DE PATENTES COMO INSTRUMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA INNOVACIÓN

Conscientes de la importancia que para una sociedad del conocimiento tienen la investigación y la innovación, conviene plantearse si deben protegerse sus resultados y en qué medida esta protección estimula su generación.

Uno de los fundamentos básicos de un sistema de patentes es garantizar a los titulares de las mismas la posibilidad de resarcirse de los costes en que han incurrido para obtener una invención⁵⁷ y estimular su colocación en el mercado, mediante la reserva de un monopolio para la comercialización del objeto de la patente. Se considera que los costes de investigación y desarrollo del producto son tan cuantiosos en muchos casos que, sin esta garantía, pocas empresas o instituciones estarían dispuestas a asumir el riesgo⁵⁸. Asegurar perspectivas

⁵⁵ En esta línea, entre otros, CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE), "El estado de la innovación empresarial en España 2014", p. 11. Este estudio propone: adecuar la investigación universitaria para que, además de asegurar la generación y el mantenimiento del conocimiento, se oriente a dar respuesta a grandes retos sociales y necesidades de las empresas; adecuar los planes de estudio para incluir en la formación las necesidades reales de las empresas; y fomentar en la formación académica la cultura del emprendimiento y la innovación.

⁵⁶ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "COM(2006) 502 final", cit. La Comisión entiende que no se aprovecha el potencial de innovación de la UE por «las persistentes deficiencias de las condiciones marco y porque la sociedad sigue subestimando la innovación como valor importante».

⁵⁷ Una visión del concepto de invención, a los efectos del Derecho de Patentes, puede verse en J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "El nuevo Derecho de Patentes. Requisitos de patentabilidad", en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 6-8; así como en M. BOTANA AGRA, "Invención y patente", en *Manual de la propiedad industrial*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 100-102.

⁵⁸ M. CECCAGNOLI; A. GAMBARDELLA; P. GIURI; G. LICHT; M. MARIANI, *Study on evaluating the knowledge economy - what are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society*, European Commission, Directorate-General for

favorables de rendimiento de los capitales invertidos en I+D es esencial para fomentar la contribución del sector privado⁵⁹.

Por otra parte, estudios llevados a cabo en países de la Unión Europea sugieren que el valor económico de las patentes (excluyendo el valor de las propias invenciones) se incrementa rápidamente, y que en el período 2000-2002 es sólo ligeramente inferior al importe invertido en I+D en los países estudiados. A esta valoración hay que añadir que muchas innovaciones no se patentan y que el valor de la invención es adicional al valor de la propia patente⁶⁰.

Algunos estudios muestran que las empresas tienen una importante percepción sobre el valor que aporta la propiedad industrial a su actividad empresarial y a sus actividades de mercado⁶¹. Otros estudios revelan que los beneficios de la protección por patente no se limitan al titular de la patente, sino que existe un efecto extensivo por el cual los competidores del mismo sector obtienen también beneficios, relacionados con los reflujos de conocimiento derivados de la inversión en investigación y desarrollo efectuada para generar y explotar la patente⁶². Este conocimiento adicional refuerza el crecimiento económico porque incrementa la eficiencia de la inversión en investigación, al reducir los costes, y mejora la productividad⁶³.

Otro efecto argumentado para justificar la bondad de los sistemas de patentes guarda relación con su influencia en el desarrollo de nuevas patentes. Según datos del mencionado estudio sobre el valor de las patentes en Europa (PatVal-EU, 2005), las empresas manifiestan que la segunda fuente en importancia para la generación de conocimiento son las patentes anteriores, mientras que las universidades manifiestan que su principal fuente de conocimiento son la investigación y la literatura científica.

Internal Market, 2005 y 2006. Según este estudio, en España, la inversión temporal necesaria para la generación de una patente, medida en meses de trabajo, supera los 12 meses en más del 50% de los casos.

⁵⁹ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "COM(2006) 502 final", cit.

⁶⁰ M. CECCAGNOLI Y OTROS, *PatVal-EU survey*, cit. Parte 2 (2006).

⁶¹ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, *The value of knowledge: European firms and the intellectual property challenge*. Libro Blanco, The Economist, 2007. El estudio, realizado entre septiembre y octubre de 2006 sobre 405 ejecutivos europeos ubicados en un total de 39 países, principalmente europeos, muestra que la importancia estratégica de la propiedad industrial para las empresas crece rápidamente. El 53% de los que respondieron consideraron que en dos años el uso de los DDPI para sus modelos empresariales sería muy importante o crítico. El 35% indicó que ya lo era en el momento de la encuesta.

⁶² A. ARORA; M. CECCAGNOLI; W. COHEN, "R&D and the Patent Premium", *International Journal of Industrial Organization*, vol. 26, 5, 2008.

⁶³ M. CECCAGNOLI Y OTROS, *PatVal-EU survey*, cit. Parte 1 (2005).

Parece pues evidente que los sistemas de patentes proporcionan incentivos para la innovación y, en consecuencia, contribuyen a aumentar el desarrollo económico⁶⁴. La transferencia de conocimientos desde las universidades al sector productivo se identifica como fundamental en términos de competitividad. Esta transferencia se lleva a cabo principalmente, en lo que al ámbito del presente trabajo se refiere, mediante dos mecanismos: concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual y creación de nuevas empresas de base tecnológica⁶⁵.

Cuando las empresas disponen de la capacidad necesaria para trasladar al mercado las tecnologías, un sistema de patentes efectivo provoca un incremento de las patentes, pero reduce la propensión a las licencias. Sin embargo, en los casos en que se carece de dicha capacidad para desarrollar la innovación o producir los bienes, el efecto es un aumento en las licencias⁶⁶, puesto que el sistema de patentes anima a las empresas a vender los derechos sobre las invenciones a otras empresas, generando un mercado de tecnología. Este sería en todo caso el efecto de un sistema de patentes para las universidades que, por sus características, no ubican bienes en el mercado, sino que producen invenciones que colocan en el mercado a través de empresas de base tecnológica a las que ceden dicha tecnología⁶⁷, o mediante su venta a otras empresas del derecho a su explotación.

No obstante, en la estrategia de licencia de patentes, se detectan dificultades para la creación de estos mercados de tecnología, relacionadas con los altos costes de transferencia de la tecnología y la falta de directrices claras para llevarla a cabo. En este ámbito, se apunta que serían de gran utilidad

⁶⁴ D. CHEN; C. DAHLMAN, *Knowledge and development: a cross-section approach*, The World Bank, 2004. Según su estimación, un incremento del 20% en el número anual de patentes se relaciona con un incremento del crecimiento económico de 3,8 puntos porcentuales. Por su parte, W. M. LANDES; R. A. POSNER, *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, exponen que la protección de las creaciones es un instrumento esencial en la mejora de la competitividad de las naciones. G. GHIDINI, *Aspectos actuales del derecho industrial: propiedad intelectual y competencia*, Comares, Granada, 2002, p. 16. El autor identifica otra fortaleza del Derecho industrial en su capacidad de adaptación al contexto económico y tecnológico, de forma que garantiza la satisfacción de múltiples y distintos intereses y valores, como la promoción y difusión de la ciencia, la investigación y la técnica, y la salvaguarda de la libertad de iniciativa individual, entre otros.

⁶⁵ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "COM(2003) 58 final", cit., p. 8. Como ya se ha indicado, en el ámbito internacional el concepto «propiedad intelectual» incluye los derechos de propiedad industrial.

⁶⁶ A. ARORA; M. CECCAGNOLI, "Patent Protection, Complementary Assets, and Firms Incentives for Technology Licensing", *Management Science*, vol. 52, 2006.

⁶⁷ S. SHANE, *Academic entrepreneurship: university spinoffs and wealth creation*, Edward Elgar Publishing, 2004; M. CECCAGNOLI Y OTROS, *PatVal-EU survey*, cit.. Según este estudio, entre 1993 y 1997, el porcentaje de patentes utilizadas para la creación de nuevas empresas en España es del 10,67%, sólo superado por Hungría, de entre los ocho países incluidos en el ámbito del estudio: Reino Unido, Holanda, Italia, Francia, España, Hungría, Dinamarca y Alemania. Del volumen total de estas empresas, el 20,69% utilizaron patentes generadas por Universidades.

acciones como la creación de modelos de contratos y la definición de precios de referencia, junto con la existencia de organizaciones mediadoras⁶⁸.

Sin embargo, algunos autores advierten del efecto “barrera” que provoca un sistema de patentes fuerte para las empresas pequeñas, que ante el riesgo que supone tener afrontar el significativo coste que representa un litigio sobre infracción de patentes, prefieren mantener sus esfuerzos de investigación alejados de los sectores donde la existencia de patentes pertenecientes a grandes empresas es importante⁶⁹.

Estas barreras de entrada a determinados sectores son en ocasiones generadas por el uso estratégico de las patentes por parte de algunas empresas, especialmente grandes empresas con fuerte potencial investigador. El objetivo de este uso estratégico de las patentes es asegurar una posición de monopolio, impidiendo la entrada de competidores⁷⁰. Esta utilización tiene un alto coste social en términos de progreso, porque impide la innovación y la comercialización de tecnología.

En términos generales, las patentes incentivan la generación de invenciones, al permitir a sus creadores apropiarse de los beneficios que produzca la explotación de la investigación para resarcirse de la inversión efectuada en su desarrollo. La contrapartida social de este incentivo es que se limita la difusión del conocimiento y el aprovechamiento universal de la mejora que suponga la invención, puesto que el titular de la patente tiene el derecho a excluir de su uso a todo aquel que no esté autorizado por él. Este monopolio legal está concebido para compensar a los emprendedores por las inversiones que efectúan en investigación y desarrollo de productos, que generan un beneficio social y estimulan el progreso económico⁷¹. En ese sentido, la concesión de un derecho de exclusiva al inventor, por medio de la protección que se le otorga con la patente, se justifica por los efectos positivos para el

⁶⁸ M. CECCAGNOLI Y OTROS, *PatVal-EU survey*, cit.

⁶⁹ J. LERNER, “Patenting in the Shadow of Competitors”, *Journal of Law & Economics*, vol. 38, 2, 1995.

⁷⁰ A. ARUNDEL; G. VAN DE PAAL; L. SOETE, *PACE report: innovation strategies of Europe's largest industrial firms: results of the PACE survey for information sources, public research, protection of innovations and government programmes: final report*, MERIT, 1995.

⁷¹ Existen cuatro teorías sobre los fines del sistema de patentes. La teoría del derecho natural, que se basa en el reconocimiento del derecho al inventor por su idea; la teoría de la remuneración, que añade al concepto de derecho natural un elemento económico, que hace acreedor al inventor de un derecho a obtener una remuneración a cambio del beneficio ofrecido a la sociedad; la teoría de promocionar la invención, que prioriza el interés social en la promoción del progreso técnico económico; y la teoría mayormente aceptada, del contrato entre la sociedad y el inventor, por la que la primera ofrece al inventor un monopolio en contrapartida a la obligación de divulgación del invento, que permitirá su uso libre cuando finalice el monopolio (J. A. MORGADÉS MANONELLES, “Monopolio a cambio de divulgación”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, p. 744).

conjunto de la sociedad, derivados del desarrollo tecnológico que genera. Aunque una patente es una derogación del principio de libre competencia⁷², ésta obedece a un interés superior, el del incremento de la competitividad tecnológica de un país⁷³. El conflicto entre libre competencia y derecho de exclusiva se resuelve limitando temporalmente la libre competencia para obtener un beneficio mayor para el conjunto de la sociedad, el acceso universal al conocimiento que protege la patente⁷⁴. Sin embargo, en la actualidad, uno de los principales riesgos a los que se enfrentan los sistemas de patentes es restringir el uso estratégico de las patentes por parte de algunas empresas con la finalidad de limitar la competencia, alterando el correcto funcionamiento de los mercados. Según el estudio PatVal-EU 2006⁷⁵, el número de solicitudes de patentes en los últimos años se ha incrementado en mayor medida que los gastos de I+D. Ello podría deberse a una mayor productividad de la I+D, pero también podría indicar, y aquí está el riesgo, una mayor propensión a patentar para impedir la entrada de competidores en el mercado.

La OCDE reconoce que un sistema de patentes efectivo contribuye a crear valor, al generar innovación y conocimiento, puesto que supone un incentivo para que las empresas inviertan en investigación. Pero también manifiesta la necesidad de encontrar un equilibrio entre la adecuada garantía de recuperación de los costes de inversión y los beneficios asociados a la divulgación del conocimiento⁷⁶. No podemos olvidar que las garantías que ofrece un sistema de patentes a los titulares de las mismas suponen un conjunto de privilegios que alteran el funcionamiento habitual de los mercados, puesto que establecen un régimen de monopolio a favor del titular, a cambio de los supuestos beneficios que la sociedad obtiene con la explotación y divulgación de la invención. Por ello, existen voces que alertan sobre el riesgo de mercantilización del conocimiento. Aunque consideren imprescindible para la configuración de un mercado la extensión universal del Derecho de Patentes, advierten de las amenazas que puede suponer para el avance de la ciencia y

⁷² Y en consecuencia de sus efectos positivos para el conjunto de la sociedad, entre otros el aumento en calidad y variedad de la oferta y la reducción de costes, que permiten un mayor crecimiento económico y competitividad. Para profundizar en los beneficios sociales de la libre competencia puede verse M. Á. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, *La competencia*, Alianza, Madrid, 2000.

⁷³ Puede verse un interesante estudio sobre la relación entre los DDPI y la competitividad en el caso español en R. PAMPILLÓN OLMEDO, "Los derechos de propiedad intelectual e industrial (P.I.): importancia e implicaciones en la competitividad de la economía española", en *La Propiedad Intelectual e Industrial: garantía para economía del conocimiento*, Círculo de Empresarios, Madrid, 2009.

⁷⁴ C. LENCE REIJA, "El permanente conflicto entre propiedad industrial y libre competencia", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 26, 2005, p. 248.

⁷⁵ M. CECCAGNOLI Y OTROS, *PatVal-EU survey*, cit. Parte 2 (2006).

⁷⁶ OECD, *The OECD innovation strategy: getting a head start on tomorrow (Summary)*, cit.

para la difusión del conocimiento, sobre todo cuando nos referimos a investigación y ciencia generada con fondos públicos:

- Exclusión de una parte de la sociedad de los beneficios del avance del conocimiento y de la ciencia.
- Freno al ritmo del progreso científico.
- Orientación sesgada del progreso científico en beneficio del capital que controla los recursos y en detrimento de los intereses sociales⁷⁷.

El debate sobre la idoneidad del sistema de patentes como instrumento para la protección de los resultados de la investigación, especialmente de la financiada con fondos públicos, está servido. La aprobación de la Bayh-Dole Act en Estados Unidos en 1980 supuso el principio del fin de la tradicional postura científica abierta a la difusión y libre uso de los resultados de la investigación, al permitir a las universidades estadounidenses apropiarse de los resultados de la investigación que llevan a cabo con fondos públicos⁷⁸. La Bayh-Dole Act, que recibe su nombre por los Senadores Birch Bayh y Robert Dole, otorgó el derecho a la propiedad de los resultados de la investigación financiada con fondos federales a las universidades o empresas que los obtengan. Con anterioridad, este derecho a los resultados correspondía al Gobierno de los Estados Unidos, lo que en la práctica producía una enorme dificultad para su explotación comercial⁷⁹.

Para algunos autores, la Bayh-Dole Act ha provocado una pérdida de calidad de las patentes, medida en base a las citaciones que reciben⁸⁰; otros, sin embargo, consideran que la consecuencia real de esta norma no ha sido una merma en la calidad de las patentes, sino un aumento en el período de tiempo que media entre la invención y su difusión⁸¹, con el consiguiente resultado sobre la contribución de la investigación a la innovación. Otros autores ponen el acento en el efecto sobre la orientación de la investigación científica en las

⁷⁷ X. VENCE DEZA, "La investigación universitaria frente al corsé de las patentes, la mercantilización del conocimiento y la empresa privada", 2009, Madrid.

⁷⁸ Para más información sobre los efectos generados por la Ley Bayh-Dole y la reacción de las universidades norteamericanas puede leerse J. T. CROSS, "La asignación de los derechos de propiedad intelectual de ámbito universitario en los Estados Unidos", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 28, 2007.

⁷⁹ Se estima que en 1980, momento de la aprobación de la ley Bayh-Dole, el Gobierno de los EE.UU. era poseedor de unas 30.000 patentes, de las cuales sólo el 5% se encontraban en explotación.

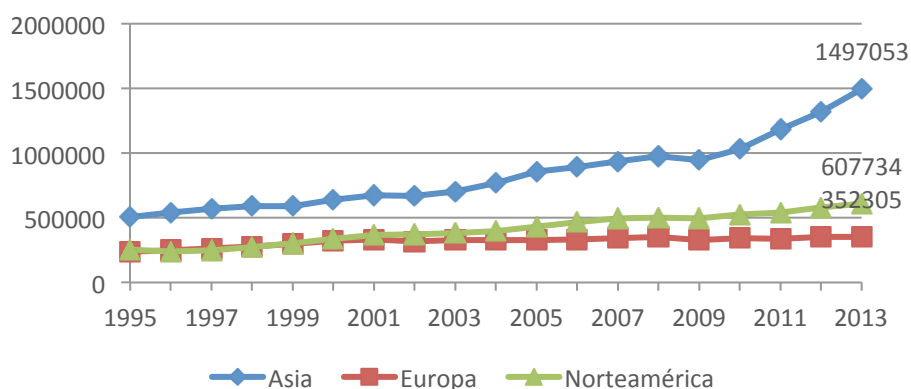
⁸⁰ R. HENDERSON; A. JAFFE; M. TRAJTENBERG, "Universities as a Source of Commercial Technology: A Detailed Analysis of University Patenting, 1965-1988", *Review of Economics and Statistics*, vol. 80, 1, 1998.

⁸¹ B. SAMPAT; D. MOWERY; A. ZIEDONIS, "Changes in university patent quality after the Bayh-Dole act: a re-examination", *International Journal of Industrial Organization*, vol. 21, 9, 2003.

universidades norteamericanas, que habría tomado una deriva hacia las invenciones económicamente interesantes desde el punto de vista de su explotación comercial, lo que produciría un importante gasto de las universidades en cuestiones litigiosas relacionadas con la defensa de sus patentes y en un lastre para la producción científica, amenazando la investigación básica y abierta⁸². Sin olvidar estas amenazas, que obligan a las universidades a adoptar las oportunas prevenciones para evitarlas, los datos muestran que tras el cambio normativo el número de patentes y los ingresos obtenidos por las universidades norteamericanas por su explotación han aumentado considerablemente⁸³. Por otra parte, la posición de las autoridades europeas concluye igualmente que un sistema de DDPI adecuado constituye “un elemento clave de las condiciones marco para la investigación y la innovación”⁸⁴.

Los datos de solicitudes de patentes a nivel mundial indican que, entre 1995 y 2013, se ha producido un incremento del 245%. Este aumento se reparte de forma muy desigual a nivel regional, como puede verse en la figura a continuación, que muestra la evolución en el número de solicitudes en Asia, Europa y Norteamérica, en el período indicado.

Figura 3. Evolución del número de solicitudes de patente en Asia, Europa y Norteamérica



Fuente: Base de datos estadísticos OMPI. Diciembre 2014

⁸² C. VARGAS VASSEROT, “La transferencia de resultados de investigación: tercera misión de la Universidad”, en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, p. 82; El autor cita a C. LEAF, “The Law of Unintended Consequences”, *Fortune Magazine*, 2005, para indicar que en 2002 las universidades de EE.UU. habrían gastado más de 200 millones de dólares en procesos judiciales relacionados con su propiedad industrial y que desde 1988 la producción científica estadounidense se habría estancado en relación con la de otros países.

⁸³ C. VARGAS VASSEROT, “La transferencia de resultados de investigación: tercera misión de la Universidad”, cit., p. 82, citando a R. R. NELSON, “Observations of the Post Bayh-Dole Rise of Patenting at American Universities”, *Journal of Technology Transfer*, vol. 26, 2001. Las universidades estadounidenses han pasado de poseer 264 patentes en 1979 a más de 7.500 en 2003, que les produjeron unos ingresos en ese año de más de mil millones de dólares.

⁸⁴ COMISIÓN EUROPEA, “Estado de la «Unión por la innovación» 2012 - Acelerar el cambio. COM(2013) 149 final”, cit., p. 18.

Esta evolución tiene como consecuencia que el peso relativo de Europa en términos de solicitudes de patentes a nivel mundial, se ha reducido del 22% en 2003 al 13,7% en 2013, tal como muestra la siguiente tabla.

Tabla 2. Número de solicitudes de patente y porcentaje relativo a nivel mundial por región.

Región	Núm. Solicitudes		Porcentaje sobre total mundial	
	2003	2013	2003	2013
Mundo	1490300	2567900	100%	100%
África	8796	14741	0,6%	0,6%
Asia	704549	1497053	47,3%	58,3%
Europa	327916	352305	22,0%	13,7%
Latinoamérica y Caribe	40065	59472	2,7%	2,3%
Norteamérica	380500	607734	25,5%	23,7%
Oceanía	28474	36595	1,9%	1,4%

Fuente: Base de datos estadísticos OMPI. Diciembre 2014.

II.4. EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES

En una economía basada cada vez de manera más intensiva en el conocimiento, las universidades juegan un papel clave⁸⁵. Desde sus tradicionales funciones de educación e investigación, la aportación de las universidades al desarrollo es crucial. Por una parte, a través de la educación contribuyen a la formación de personal cualificado y al desarrollo cultural de la sociedad, estimulando la creación de empleos con un alto componente de conocimiento. Por otra parte, mediante la investigación favorecen la generación de conocimiento. Ahora bien, además de asumir su papel como generadoras de conocimiento, se espera de las universidades que sean capaces de aplicar ese conocimiento, mediante la transferencia de tecnología⁸⁶, eliminando los obstáculos que dificultan el tránsito desde la investigación científica a la innovación industrial.

⁸⁵ Para tomar adecuada conciencia de la importancia que tiene la aportación de las universidades hay que recordar el dato ya indicado anteriormente: según la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "COM(2003) 58 final", cit., p. 5, las universidades desarrollan el 80% de la investigación básica que se lleva a cabo en Europa; M. BOTANA AGRA, "Investigación e innovación como factores de crecimiento económico y de bienestar social", cit., p. 74, identifica a las Universidades y Centros Públicos de Investigación como los soportes esenciales de la actividad investigadora e innovadora. Según el autor, la importancia de la I+D+i para el progreso social obliga a conseguir que empresas y organizaciones del sector privado participen en mayor medida.

⁸⁶ OECD, *La Educación Superior y las Regiones: Globalmente Competitivas, Localmente Comprometidas*, OECD Publishing, 2007, p. 24.

En los últimos años ha surgido el concepto de la tercera misión universitaria⁸⁷, que hace referencia al compromiso de las universidades con el desarrollo social, cultural, económico y humano de los territorios en los que se encuentran. Este compromiso social se manifiesta a través de múltiples canales, pero su mayor impacto está relacionado con la capacidad de transferencia de conocimiento que demuestre la institución. En lo que aquí nos ocupa, interesa especialmente observar las actividades desarrolladas por las universidades en relación con la protección y transferencia al sector productivo de los resultados de la investigación que llevan a cabo.

Desde hace algún tiempo, la tendencia seguida en la mayoría de estados europeos, entre ellos España, en lo referente a la propiedad de los resultados de la investigación, equipara la situación de las universidades europeas con la que ocupan las americanas a raíz de la mencionada ley Bayh-Dole. Sin embargo, en el caso europeo, la puesta en marcha de estas medidas no ha tenido el impacto observado en las universidades estadounidenses, especialmente en lo que a la producción de patentes se refiere⁸⁸. En este sentido, a nivel europeo preocupan determinados aspectos que pueden estar dificultando la aportación de las universidades al proceso de innovación. Entre ellos, las diferentes regulaciones que derivan del carácter nacional de las disposiciones, que limitan la colaboración transnacional entre instituciones y empresas de diferentes Estados, así como la existencia de estructuras de gestión de los resultados de investigación insuficientemente desarrolladas y la falta de tradición entre la comunidad universitaria hacia actividades de transferencia tecnológica⁸⁹. En esta cuestión, se observa cierta resistencia entre el sector universitario al aprovechamiento económico de los resultados de la investigación, por el peligro que entraña para la autonomía de las universidades y para el tradicional acceso libre a los conocimientos, especialmente los financiados con fondos públicos. Ambos aspectos son elementos esenciales que afectan a la capacidad de la universidad para generar conocimiento, por lo que debe encontrarse una

⁸⁷ M. S. NAVARRO LÉRIDA, "La negociación de los contratos de I+D y su clausulado. Especial referencia a los derechos de propiedad industrial en proyectos de cooperación y en los contratos de investigación", en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, p. 362, va incluso más allá y se refiere a un cuarto papel de la Universidad, relacionado con la comercialización de las invenciones, lo que sugiere que las actividades de explotación del conocimiento generado por las Universidades, mediante su transferencia exitosa a las empresas, no serían tanto una opción estratégica de gestión como una responsabilidad social de las Universidades, al menos de las financiadas con fondos públicos.

⁸⁸ En el caso español se observa una aportación muy escasa de la universidad en el número de solicitudes nacionales de patente, en torno al 1% de las mismas, en el período 1980-2000, si bien la progresión dentro de ese período es esperanzadora, dado el notable incremento que se produce en los últimos años del período (B. GONZÁLEZ-ALBO MANGLANO; M. Á. ZULUETA GARCÍA, "Patentes domésticas de universidades españolas: análisis bibliométrico", *Revista española de Documentación Científica*, vol. 30, 1, 2007, p. 82 y 85).

⁸⁹ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "COM(2003) 58 final", cit., p. 17.

fórmula adecuada que permita conjugarlos equilibradamente con la explotación económica de los resultados de la investigación.

La universidad tendrá que adaptarse al nuevo entorno y asumir su papel como elemento promotor del cambio hacia un modelo productivo basado en el conocimiento, modernizando sus estructuras. Deberá plantearse cuestiones estratégicas, como la especialización, para aumentar la calidad de sus resultados, y una mayor orientación al mercado, de forma que dichos resultados puedan trasladarse mediante su aplicación práctica⁹⁰. Así mismo, habrá de producirse una transformación cultural en la empresa, para permitir este cambio de paradigma⁹¹. La modificación de valores debe permitir que las empresas aprovechen el caudal de conocimiento de alto valor que reside en las universidades, al que pueden acceder en unas condiciones ventajosas.

⁹⁰ J. MOYA-ANGELER, "La universidad, despensa de conocimiento para una economía sostenible", en *Informe CYD 2009*, Fundación CYD, Barcelona, 2009, p. 207.

⁹¹ Á. GABILONDO, "La contribución de las universidades al desarrollo", en *Informe CYD 2009*, Fundación CYD, Barcelona, 2009, p. 9.

CAPÍTULO III. LA INVESTIGACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE SUS RESULTADOS

III.1. LA SITUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

III.1.1. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA

Una de las tareas básicas de las universidades es la investigación, que junto con la docencia y el estudio conforman el servicio público de la educación superior. Las universidades son agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación⁹² y tienen encomendada la misión de generar conocimiento, mediante la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura⁹³. Que las universidades acometan esta labor será un elemento fundamental para el desarrollo tecnológico, puesto que son instituciones clave en el sistema de generación de conocimiento, a través de la investigación científica. Para tomar conciencia de esta circunstancia, bastarán los siguientes datos: en España, las universidades emplean el 55% de los investigadores, y en el conjunto de Europa llevan a cabo el 80% de la investigación básica⁹⁴. Las universidades tienen un peso fundamental en la transformación de los actuales modelos de producción hacia una economía y sociedad del conocimiento⁹⁵.

Cada vez más, la sociedad demanda que el conocimiento generado por las universidades a través de sus tareas docente e investigadora se propague y se transforme en bienes y productos de utilidad, creando oportunidades que ayuden al desarrollo económico y social. En este aspecto, la situación en España es especialmente preocupante. De acuerdo con los datos de Eurostat para 2004, Suecia y Finlandia dedicaban más de un 3,5% de su PIB a actividades de I+D, en tanto que España solo alcanza el 1,07%. Esta situación afecta de forma importante a la capacidad de innovación. De hecho, según el European Innovation Scoreboard, los países europeos pueden agruparse en cuatro categorías en cuanto a su capacidad innovadora (países líderes, países en el centro, países que avanzan y países más atrasados). España se encontraría, en datos de 2009, en el tercer grupo, pese a haber mejorado en términos de

⁹² Art. 3.1 y 4 de la "LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN".

⁹³ Artículo 1 de la "LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES"; modificada por la "LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES".

⁹⁴ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "COM(2003) 58 final", cit.

⁹⁵ Esta aspiración se plasmó en la Unión Europea a nivel político en la Cumbre de Hampton Court de octubre de 2005.

innovación respecto de la situación correspondiente a 2006, por haber pasado del cuarto al tercer grupo⁹⁶.

La aportación de las universidades es fundamental para modificar esta situación. Las transformaciones que vienen teniendo lugar en los modos de producción del conocimiento condicionarán de forma importante los resultados en términos de innovación. Tradicionalmente, la investigación científica desarrollada en la universidad se ha realizado bajo un prisma de libre difusión de la información y del conocimiento. Es lo que conocemos como el modelo de ciencia abierta. Para la universidad ha sido satisfactorio, puesto que permitía obtener financiación para generar investigación que se transformaba en resultados en forma de publicaciones o aportaciones científicas. Por su parte, la industria obtenía, en muchos casos a un precio muy ventajoso, tecnología valiosa que podía explotar comercialmente. El problema de este modelo es que la universidad (y por extensión la sociedad) no obtiene retorno de la financiación pública de su investigación, y tampoco garantiza que los avances obtenidos se transfieran a la sociedad mediante su explotación.

En las últimas décadas se viene produciendo una transformación en la forma en que las universidades generan conocimiento a través de la investigación científica. Se ha llevado a cabo una transición desde un modelo basado exclusivamente en el contexto académico a un modelo en el que la investigación académica tiende a orientarse a contextos concretos de aplicación a la resolución de problemas tecnológicos específicos⁹⁷.

Siguiendo a Gibbons, este cambio se manifiesta no sólo en el contexto en el que se produce el conocimiento, que pasa de ser el estrictamente académico a centrarse más en la aplicación real del mismo, sino que afecta también a otros atributos relacionados con la producción del conocimiento. Así, se pasa de un conocimiento marcadamente disciplinar a otro en el que la transdisciplinariedad⁹⁸ es la norma habitual, de modo que los avances no son reducibles a una disciplina concreta. La posibilidad de generación del conocimiento abandona la homogeneidad propia de su producción en la

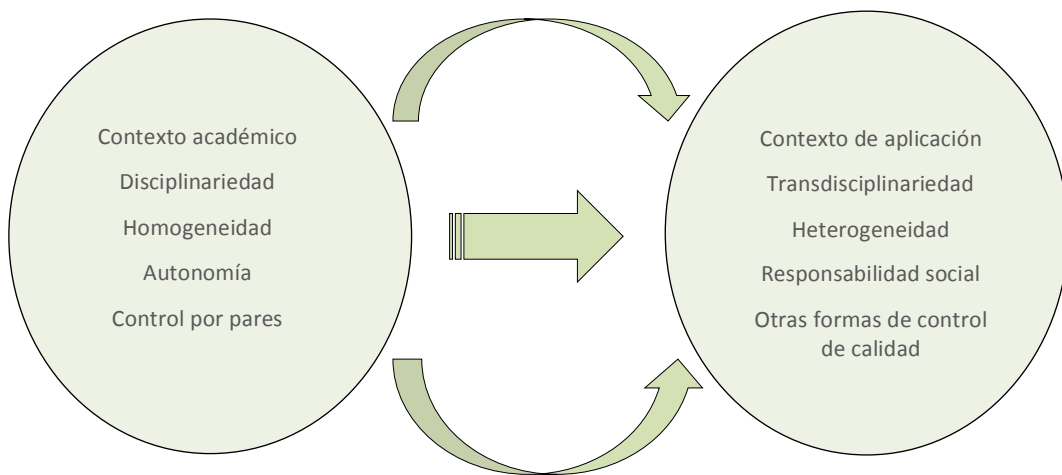
⁹⁶ COMISIÓN EUROPEA, "European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of innovation performance". El EIS es el instrumento desarrollado por la Comisión Europea bajo la Estrategia de Lisboa para evaluar y comparar los resultados de la innovación entre los países de la Unión Europea. Para más información, véase <http://www.trendchart.org>.

⁹⁷ Es el fenómeno de transición de la ciencia en el Modo 1 a la ciencia en el Modo 2. M. GIBBONS; C. LIMOGES; H. NOWOTNY, *The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies*, Sage, 1997.

⁹⁸ La transdisciplinariedad como atributo del conocimiento alude a su carácter transversal entre las diferentes disciplinas, de forma que su ámbito de aplicación no queda reducido al terreno de una disciplina concreta, sino que se amplía a otras.

universidad para convertirse en una práctica heterogénea, derivada de la multitud de espacios y agentes que intervienen en el proceso, lo que aporta capacidades y habilidades diversas. La autonomía tradicional para la elección de los temas se enriquece con otros puntos de vista y otros intereses, que incorporan el compromiso social de las universidades. Por último, el control de calidad habitual desarrollado mediante la revisión por pares da paso a un control de resultados más amplio, que incluye criterios políticos, económicos y sociales.

Figura 4. Atributos del Modo 1 y del Modo 2 de producción del conocimiento



Fuente: Gibbons et al. (1994)

Por otra parte, el paradigma cultural de la comunidad científica, entendido como el conjunto de sus normas y valores, está acercándose a los que definen la visión empresarial de la investigación. Según Ziman se está produciendo una *“transformación radical e irreversible de la forma en la que la ciencia se organiza, se gestiona y se realiza alrededor del mundo”*⁹⁹, fenómeno que este autor identifica como el cambio de la ciencia académica a la ciencia post-académica.

Este cambio se debe a varios factores. Por un lado, la ciencia se ha convertido en una actividad colectiva. Como consecuencia de su grado de desarrollo y del aumento de los desafíos a los que enfrenta a los investigadores, la ciencia actual se desarrolla en equipos amplios de investigadores. Estos equipos requieren habitualmente el uso de tecnologías e instrumental

⁹⁹ J. ZIMAN, *Real science: what it is, and what it means*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 67.

complejos y muy caros, que en muchos casos precisan del apoyo de personal especializado en el uso de los mismos. Por otra parte, se ha alcanzado el límite financiero para atender el crecimiento de la actividad científica. Su desarrollo en los últimos años ha sido exponencial, lo que ha provocado un aumento en la misma medida del coste económico destinado a tal fin. Esa tendencia de crecimiento es insostenible a medio plazo. Además, se espera de los conocimientos producidos que aporten resultados con mayor utilidad. En ese sentido, se pone un énfasis cada vez mayor en la aplicabilidad práctica del conocimiento básico generado por la investigación científica, lo que condiciona la orientación de dicha investigación. La ciencia post-académica busca un conocimiento con mayor valor económico. Otro factor a considerar en la transición del modo de producción del conocimiento viene determinado por un fenómeno de “*industrialización*” de la ciencia. Este fenómeno se caracteriza por una suerte de “*privatización*” de la investigación científica. De un lado, Ziman alude a un cambio del carácter de las grandes infraestructuras de investigación científica, que se transforman en entidades independientes del sector público, con la intención de reducir la carga presupuestaria que su mantenimiento supone para los gobiernos, o pasan a ser propiedad de grandes corporaciones industriales; de otro lado, la industria aporta cada vez más financiación a través de contratos de investigación, lo que obviamente provoca una orientación de la investigación hacia las necesidades de la industria financiadora. En definitiva, Ziman observa que la ciencia post-académica se define con los elementos de propiedad, localismo, autoridad, compromiso y experiencia. Es una ciencia que busca atribuirse la propiedad de los resultados para quien los obtiene, en confrontación con el carácter público del conocimiento que caracteriza a la investigación académica; tiene un enfoque local, entendido como una orientación a la solución de problemas técnicos muy concretos, por encima de la búsqueda de un conocimiento universal; se desarrolla en un entorno que se sujeta a un principio de autoridad, que impide a los científicos fijar libremente los objetivos de su investigación; se encuentra fuertemente comprometida con la resolución de objetivos prácticos, no con la búsqueda del conocimiento; el personal se selecciona en función de su experiencia para la resolución de los problemas a los que se orienta y no por su valía científica.

Kellogg identifica también la propiedad entre las características de la ciencia post-académica, entendida como posibilidad de apropiarse del conocimiento y restringir su difusión. Y añade la deslocalización, la interdisciplinariedad y especialización y la orientación a las demandas

sociales¹⁰⁰. Este autor observa que la producción del conocimiento se deslocaliza, de forma que cada vez más se genera conocimiento a través de colaboraciones puntuales desde diversos espacios físicos en lo que Kellogg llama “*laboratorios virtuales*”. Además, los avances de las fronteras tecnológicas y científicas y la participación de múltiples actores en los proyectos de investigación conducen a una investigación en la que resulta necesaria la participación de múltiples disciplinas, lo que al mismo tiempo produce una alta especialización, puesto que en los equipos multidisciplinares colaboran expertos muy especializados en cada campo científico implicado en el proyecto de investigación. Otro fenómeno observado por Kellogg es el reforzamiento de la relación entre la investigación científica y las demandas sociales, que explica atendiendo al hecho de que la valoración de los resultados de la investigación ya no se efectúa exclusivamente en el ámbito académico, sino que se somete al análisis de múltiples agentes sociales.

Para otros autores, fenómenos como la globalización económica, que ha obligado a las empresas de países desarrollados a aumentar su competitividad para enfrentarse a sus competidores de países emergentes, unidos a la disminución de los fondos públicos destinados a las universidades, han originado lo que se ha denominado “*capitalismo académico*”, provocado porque la demanda empresarial de nuevos productos más competitivos converge con la necesidad de los investigadores de obtener financiación¹⁰¹, lo que ha catalizado un incremento de la relación entre las universidades y las empresas. Otros estudios identifican otros elementos como coadyuvantes en el proceso de intensificación de la relación entre universidades y empresas: el desarrollo de la ciencia en campos de aplicación comercial, las restricciones presupuestarias que obligan a las universidades a buscar financiación complementaria, el notable desarrollo científico y tecnológico de la producción industrial, así como la mejora de los mecanismos de transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos generados en las universidades¹⁰².

En este contexto, surge la idea de que la innovación ha superado el modelo lineal basado en una sucesión de actividades llevadas a cabo por agentes autónomos para convertirse en un proceso interactivo, en el que

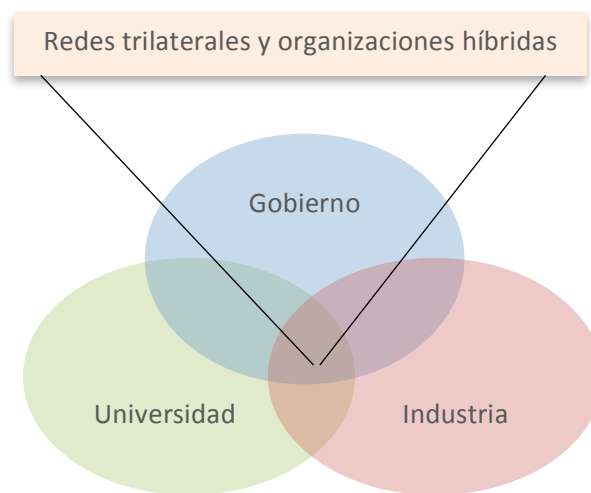
¹⁰⁰ D. KELLOGG, “Toward a Post-Academic Science Policy: Scientific Communication and the Collapse of the Mertonian Norms”, *International Journal of Communications Law and Policy*, 2006.

¹⁰¹ S. SLAUGHTER; L. LESLIE, *Academic capitalism: politics, policies, and the entrepreneurial university*, Johns Hopkins University Press, 1999.

¹⁰² J. M. BRICALL, *Informe Universidad 2000 (conocido como Informe Bricall)*, CRUE, Madrid, 2000, p. 225 y sigs.

convergen diversos actores cuya actividad se retroalimenta mutuamente durante el proceso¹⁰³. El principal modelo que explica la manera de generar y aplicar el conocimiento en base a un proceso interactivo se conoce como modelo de la triple hélice, propuesto por Leydesdorff y Etzkowitz en 1996¹⁰⁴. Para estos autores, la relación entre la investigación y la innovación, como forma de producción y transferencia de conocimiento, está participada por diversos actores, cuyas relaciones son cada vez más interdependientes. Según el modelo de la triple hélice, las esferas académica, industrial y gubernamental que participan en la generación del conocimiento y su aplicación, lejos de adoptar un papel independiente y autónomo, interactúan en espacios que se solapan, en el que cada esfera puede adoptar el rol de otra, estimulándose mutuamente. Este modelo indica que el proceso de innovación no es lineal y aislado, sino que se desarrolla por la interacción de los tres agentes implicados. En consecuencia, la actividad científica y sus resultados exigen la concurrencia de los tres elementos, que se condicionan y necesitan mutuamente.

Figura 5. Modelo de la Triple Hélice



Fuente: Leydesdorff y Etzkowitz (1996)

¹⁰³ S. KLINE; N. ROSENBERG, "An overview of Innovation", en *The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth*, The National Academies Press, Washington, D.C., 1986; Ahonda en esta idea C. VARGAS VASSEROT, "La transferencia de resultados de investigación: tercera misión de la Universidad", cit., p. 79, para quien el matiz de interacción entre los agentes que intervienen en el proceso, principalmente universidad y empresa en este caso, aconseja referirse a intercambio de conocimiento en lugar de transferencia de conocimiento.

¹⁰⁴ L. LEYDESORFF; H. ETZKOWITZ, "Emergence of a Triple Helix of University- Industry-Government Relations", *Science and Public Policy*, vol. 23, 5, 1996.

Una visión más reciente de la innovación indicaría que las organizaciones más innovadoras practican lo que se conoce como *open innovation* o “*innovación abierta*”¹⁰⁵, expresión que alude a la idea de mejorar sus productos o servicios aprovechando el conocimiento generado por otras organizaciones o empresas. En lo que se refiere al ámbito de la investigación científica en el ámbito académico, el sistema de *open innovation* muestra las siguientes diferencias con el modelo tradicional de investigación: se produce en una situación de escasez de recursos financieros para la investigación; sus resultados se publican inmediatamente; la comunicación de los resultados se produce en abierto, de forma que son libremente accesibles; permite compartir resultados de trascendencia menor. Sin embargo, este sistema nos enfrenta a otros desafíos, básicamente en relación con la fiabilidad científica de los procedimientos de investigación y de sus resultados. Minimizar esos riesgos requiere el fortalecimiento del *peer-review*¹⁰⁶, como sistema de revisión y control de garantía de los resultados, así como mantener la publicación adicional de los resultados en publicaciones académicas tradicionales¹⁰⁷.

III.1.2. LAS RELACIONES UNIVERSIDAD - INDUSTRIA

La difusión del conocimiento se produce a través de diversos canales, pero en lo que al ámbito del presente trabajo se refiere, uno de los principales es la transferencia de tecnología que se lleva a cabo a través de las relaciones entre la universidad y la industria¹⁰⁸, entendidas como los procesos y actividades mediante los cuales la universidad se relaciona con su entorno económico, con el propósito de llevar a cabo proyectos conjuntos en beneficio mutuo¹⁰⁹.

¹⁰⁵ «*Open Innovation*» es un concepto generado por el profesor H. CHESBROUGH, “The Logic of Open Innovation: managing intellectual property”, *California management review*, vol. 45, 3, 2003.

¹⁰⁶ Alude a lo que se conoce como “*revisión por pares*”, como método utilizado para validar la calidad y el rigor científico de trabajos escritos antes de su publicación, mediante la revisión previa realizada por otros autores.

¹⁰⁷ J. GUILLEM CARRAU, “«Open innovation» y biotecnología: salto cualitativo de licencias convencionales a licencias abiertas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 32, 2011, p. 141.

¹⁰⁸ Habitualmente se utiliza el concepto Relaciones Universidad-Empresa cuando se hace referencia a la transferencia de conocimiento, puesto que esta se desarrolla mediante múltiples canales y puede aplicarse a cualquier tipología de empresa. Sin embargo, dado que el trabajo se focaliza en un instrumento concreto de transferencia de conocimiento, como son las patentes de invención, y éstas requieren aplicabilidad industrial, en general nos referiremos a las Relaciones Universidad-Industria, expresión que obviamente incluye la interacción entre la Universidad y cualquier tipo de empresa.

¹⁰⁹ Bei define las relaciones universidad empresa como «el conjunto comprensivo de procesos y prácticas planeados, sistematizados y continuamente evaluados, donde los elementos académicos y administrativos de la universidad se relacionan internamente y externamente con otras personas y organizaciones, con el propósito de desarrollar y realizar acciones y proyectos de beneficio mutuo». G. G. BEI, *Vinculación universidad-sector productivo: una reflexión sobre la planeación y operación de programas de vinculación*, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, Mexicali, 1997, p. 217.

En nuestro país, la relación entre empresas e investigadores universitarios es una asignatura todavía pendiente¹¹⁰, pese a los avances obtenidos en los últimos años. Las causas de esta situación son variadas: faltan incentivos y existen barreras jurídicas¹¹¹, pero también encontramos diferencias culturales importantes entre la comunidad científica y la empresarial, que se ajustan a valores y misiones diferentes¹¹². Pese a ello, existe una creciente conciencia de la necesidad de encontrar un espacio común de entendimiento para hacer posible la cooperación positiva, mutuamente beneficiosa.

Desde el punto de vista empresarial, en España no existe una visión que propicie la inversión en investigación¹¹³ y en gran parte se desconoce el potencial investigador que la universidad podría aportar para la resolución de problemas técnicos o para la mejora de procesos o tecnologías utilizados en la industria¹¹⁴. La situación desde la universidad tampoco es mucho mejor. Hace falta desarrollar estructuras más potentes de gestión de los resultados de la investigación¹¹⁵, así como incorporar a la cultura universitaria los aspectos relativos al potencial económico y transformador de la investigación y de la gestión sistemática y profesional del conocimiento y de la propiedad industrial, sin que ello suponga que deba comprometerse la función de generación, desarrollo, transmisión y crítica de la cultura, tan consustancial a la institución universitaria.

¹¹⁰ M. V. PETIT LAVALL, "El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y la transferencia de resultados de la actividad investigadora de las universidades públicas mediante la constitución de empresas de base tecnológica (EBTS)", en *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 489. Pese a la notable evolución de la investigación universitaria, persiste su escasa vinculación con el tejido empresarial.

¹¹¹ Junto a los obstáculos relacionados con la falta de infraestructura de interfaz adecuada, se identifica como esencial, desde un punto de vista cualitativo, la carencia de un marco normativo favorable. FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, *Las relaciones en el sistema español de innovación. Libro blanco*, Madrid, 2007.

¹¹² G. VICENTE LACAMBRA, "El nuevo régimen de la transferencia de tecnología entre las entidades públicas de investigación y la empresa", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 31, 2010, p. 431. Además de los obstáculos culturales, el autor advierte que aunque el marco legal permite que las universidades comercialicen el conocimiento que generan, la prioridad de la actividad de los grupos de investigación del ámbito universitario suele fijarse en base a los intereses científicos de sus líneas de investigación, lo que produce que pocos de los resultados, aún siendo protegibles, resulten interesantes para la industria (p. 441).

¹¹³ Según datos del Informe de la Fundación Cooperación y Desarrollo de 2009, en España menos del 20% de los doctores trabajan en empresas, frente al 80% en Estados Unidos.

¹¹⁴ Según datos de la Fundación CYD, FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y DESARROLLO, *Informe CYD 2010*, Fundación CYD, Barcelona, 2010, p. 376, sólo el 22% de las empresas opinan que la universidad actúa como motor de desarrollo económico. Un dato suficientemente significativo de las dificultades para mejorar la permeabilidad entre ambas partes es que el 55% de las empresas creen que la Universidad no posee una organización apropiada para ejercer la función de desarrollo económico.

¹¹⁵ M. V. PETIT LAVALL, "Las empresas de base tecnológica (EBTs) en las universidades públicas", en *Comentario a la Ley Orgánica de Universidades*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009, p. 1362, basándose en el Libro Blanco de la Fundación COTEC, propone las siguientes infraestructuras de apoyo a la investigación: Oficinas de Transferencia de Tecnología, conocidas como OTRI; Parques y Centros Tecnológicos; y fomento de EBTs universitarias.

No hay duda de que en una sociedad del conocimiento la innovación tecnológica será un elemento esencial para el desarrollo, en el que jugará un papel vital la aportación de las universidades¹¹⁶. Para que las relaciones entre universidad e industria sean provechosas y generen progreso, entre ambas instituciones debe establecerse una dinámica de recíproco beneficio, un círculo virtuoso que alimente a ambas partes. A la empresa, ofreciéndole conocimiento y tecnología que en muchos casos estarían fuera de su alcance. A la universidad, permitiéndole acceder tanto a nuevas fuentes de financiación adicionales a las tradicionales, como a oportunidades de investigación reales que le planteen nuevos retos y le demanden soluciones que permitan obtener mejoras en investigación sobre las que puedan basarse nuevos avances científicos.

El marco fructífero para las relaciones universidad-industria ha de tener en cuenta la existencia de un ámbito general de cooperación y comprensión mutua, dentro del cual deberían incluirse asociaciones, proyectos conjuntos e intercambio de personas, así como una estrategia universitaria definida y estable para la gestión de los derechos de propiedad industrial, que incluya una estructura organizativa responsable de la transferencia de conocimientos¹¹⁷.

Son diversos los motivos que impulsan el auge de las relaciones entre universidad e industria. En general, suelen argumentarse las demandas de la industria para acceder a los resultados de la investigación con el objeto de resolver problemas o mejorar procesos y la necesidad de las universidades de obtener una fuente de financiación adicional. Sin embargo, algunos autores entienden que la transferencia de conocimientos a la industria no asegura, como parece pensarse, que se vayan a generar beneficios económicos en cualquier caso. En opinión de estos autores, sólo unas pocas invenciones pueden generar dichos beneficios mediante su licencia, de forma que muchas universidades estarían gastando más dinero en las estructuras de gestión y en el mantenimiento de sus patentes del que reciben debido a sus licencias¹¹⁸.

¹¹⁶ El estímulo del desarrollo económico requiere la intervención de mecanismos que mejoren la transferencia del conocimiento desde las universidades a las empresas, así como la implicación de la inversión privada en el sistema de I+D (M. V. PETIT LAVALL, "El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y la transferencia de resultados de la actividad investigadora de las universidades públicas mediante la constitución de empresas de base tecnológica (EBTS)", cit., p. 492).

¹¹⁷ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Una nueva asociación para la modernización de las universidades: el Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas. COM(2009) 158 final".

¹¹⁸ D. MOWERY; R. NELSON; B. SAMPAT; A. ZIEDONIS, "The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980", *Research Policy*, vol. 30, 2001, p. 17.

En el ámbito de las relaciones entre universidad e industria pueden detectarse riesgos y oportunidades. Los principales riesgos son la pérdida del compromiso tradicional universitario con la libre difusión de los resultados de investigación, que puede retrasarse, o incluso impedirse, por efecto de su posibilidad de explotación industrial, limitando la extensión del saber científico; la amenaza para la autonomía de los investigadores, que pueden verse tentados en exceso a la elección de los temas de investigación en función de su potencial económico, orientando el progreso científico hacia las demandas de las empresas, en lugar de los intereses sociales; y la posibilidad de que la dedicación de los profesores universitarios a las relaciones con las empresas comprometa el tiempo que dedican a la investigación.

En contrapartida, la transferencia de conocimiento que producen las actividades entre universidad e industria no se manifiesta de forma unidireccional, sino que genera un intercambio de conocimientos entre ambas instituciones, de forma que estas actividades podrían tener efectos beneficiosos sobre las actividades de investigación, no sólo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, ofreciendo a la universidad la oportunidad de aumentar su rendimiento científico¹¹⁹.

Es indudable que no todo es positivo, ni todo es negativo. Como en tantas otras ocasiones, habrá de procurarse el equilibrio adecuado para aprovechar las oportunidades, reduciendo al máximo la exposición a los riesgos. Clark¹²⁰ mantiene que pueden coexistir las actividades relacionadas con la comercialización del conocimiento y los valores académicos tradicionales de la universidad. Para este autor, es importante involucrarse en actividades de transferencia de conocimiento orientadas a las empresas, garantizando los valores relacionados con la investigación básica.

Parece fuera de toda duda que la relación con el entorno económico es una cuestión que debe abordarse desde la universidad con la voluntad de encontrar una posición satisfactoria. Prueba de la importancia que la adecuada gestión de la colaboración entre la universidad y la industria adquiere en el ámbito político es la creación por la Comisión Europea, en 2006¹²¹, del foro

¹¹⁹ D. SIEGEL; D. WALDMAN; A. LINK, "Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study", *Research Policy*, vol. 32, 1, 2003.

¹²⁰ B. CLARK, *Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation*, Published for the IAU Press by Pergamon Press, Guildford, UK, 1998.

¹²¹ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Cumplir la agenda de modernización para las universidades: Educación, Investigación e Innovación. COM(2006) 208 final".

universidad-empresa, con la intención de constituir una plataforma para el diálogo, de forma que se refuercen los vínculos entre las empresas y las universidades, para de este modo afianzar la posición de Europa como sociedad del conocimiento. Este foro viene desarrollando desde su creación actividades tendentes a promover la interacción entre universidades y empresas, y sus resultados han estado midiéndose periódicamente por la Comisión Europea.

III.1.3. LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA DE TRANSFERENCIA

Con la transformación de la investigación hacia paradigmas más complejos, que requieren la utilización de costosos recursos, y la toma de conciencia del conocimiento como instrumento generador de bienes con vertiente económica, en cuanto a su capacidad de comercialización, se produce una evolución hacia modelos de difusión del conocimiento más restrictivos, que buscan rentabilizar la información con utilidad económica, mediante su protección y la limitación de su posibilidad de uso. En ocasiones, porque la generación del conocimiento responde a un estímulo provocado por la industria, que ha financiado la investigación que lo produce. En otros casos, porque la propia universidad necesita obtener financiación para su actividad investigadora.

En este contexto, la sociedad también demanda a la universidad que promueva el retorno de los recursos que invierte en ella¹²², que aplique el conocimiento al servicio de la sociedad, mediante la orientación de su investigación a la solución de los problemas y a la generación de los productos que reclama una sociedad basada en el conocimiento. Como consecuencia, las universidades empiezan a adquirir un compromiso social que las impulsa a aplicarse en la búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno y a transformar la investigación en innovación, mediante su transferencia a la industria. Crece la idea de que la investigación no es un fin en sí misma, sino un medio para producir mejoras tecnológicas y productos innovadores que se transfieran a la sociedad. La ciencia, como palanca de desarrollo, empieza a instrumentalizarse para generar más conocimiento y aumentar el progreso

¹²² M. PÉREZ PÉREZ, *Inventiones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, Civitas, Madrid, 1994, p. 221.

social. Nace la obligación para las universidades de orientar su actuación al servicio de la sociedad que las financia¹²³.

La universidad lleva a cabo la investigación que genera conocimiento capaz de provocar una transformación positiva, pero esa transformación no tendrá lugar sin el proceso de innovación, que supone transferir el conocimiento al tejido productivo, para aplicarlo en la mejora de productos o procesos. Sólo existirá desarrollo en la medida en que exista conexión entre el conocimiento capaz de generar los productos y el proceso productivo que debe aprovecharlos. Por ese motivo, en el proceso de innovación, la universidad, que genera el conocimiento, necesita transferirlo a la industria, de la que ha recibido las demandas, en términos de necesidades tecnológicas. En muchos casos, y así ocurre habitualmente con la investigación universitaria, conseguir que los resultados de la investigación se transformen en una innovación real en el mercado exige lo que se conoce como transferencia de tecnología, que será el proceso mediante el cual la universidad trasladará los resultados obtenidos a otra organización con capacidad para aprovecharlos y comercializarlos, consiguiendo el efector innovador¹²⁴.

La industria, por su parte, requiere obtener el conocimiento que le permita innovar, y la investigación que lo genera está, en muchos casos, fuera de su alcance sin la aportación de la universidad. Como hemos visto, estas necesidades provocan la evolución hacia el modelo de innovación, en lo que se refiere a la investigación, que requiere de la interacción fluida de universidad e industria. Ambos actores deben conocerse mejor y ser capaces de respetar la posición del otro. A las industrias les mueve un objetivo lucrativo, en tanto que la universidad, sin olvidar sus funciones tradicionales de docencia e investigación, ha incorporado una tercera misión, relacionada con su aportación al desarrollo social y económico mediante la transferencia del conocimiento y la generación de innovación.

En el modelo de innovación, las relaciones entre universidad e industria en materia de investigación pueden llevarse a cabo, principalmente, mediante dos vías: la investigación contractual, en la que la empresa retribuye a la

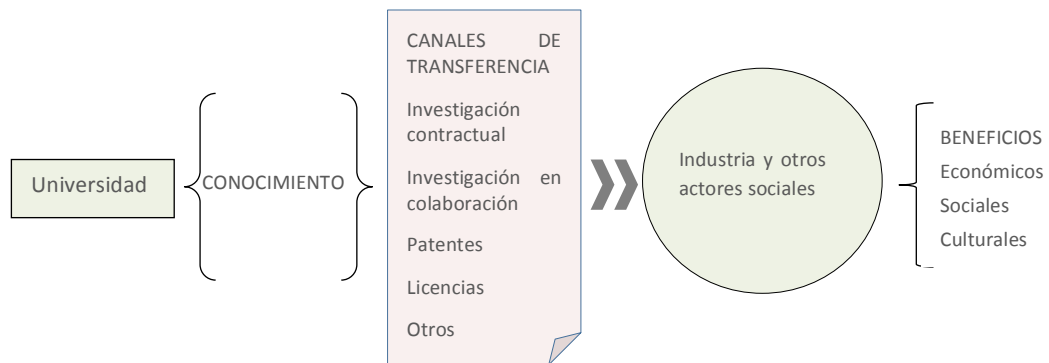
¹²³ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 257, entiende que es un deber de la Universidad su contribución al aumento de la riqueza de la sociedad que la sustenta económicamente.

¹²⁴ Según la Association of University Technology Managers (AUTM) la transferencia de tecnología se define como “el proceso de transferir de una organización a otra los descubrimientos científicos, con el fin de promover el desarrollo y la comercialización”

universidad por su dedicación a la investigación aplicada a una necesidad concreta, habitualmente relacionada con la mejora de tecnología ya existente. La universidad actúa como prestadora de un servicio y en general no se producen resultados científicos reseñables; y la investigación en colaboración, en el marco de la cual las empresas patrocinan el desarrollo de proyectos de investigación en determinados campos, normalmente en tecnologías incipientes o de nueva aplicación, de los que se esperan avances científicos que pocas veces se transforman en resultados trasladables a las industrias con carácter inmediato, sino que suelen ser la base para futuros desarrollos. En este caso, la universidad aporta su potencial intelectual y experiencia, en tanto que la industria soporta financieramente la actividad de generación de un conocimiento potencialmente útil para el desarrollo futuro de nuevas soluciones.

Existen otros canales mediante los que se instrumenta la transferencia de los resultados de la investigación hacia las empresas, básicamente en lo que concierne al objeto de este trabajo la cesión de patentes sobre invenciones desarrolladas por la universidad y la concesión de licencias de explotación sobre patentes universitarias¹²⁵.

Figura 6. Canales de transferencia de conocimiento desde las universidades .



Fuente: elaboración propia, a partir del informe del Expert Group on Knowledge Transfer Metrics "Metrics for Knowledge Transfer from Public Research Organisations in Europe". EC 2009.

¹²⁵ El presente trabajo aborda la cuestión de la patente universitaria, en particular la regulación de su gestión, por lo que se analiza exclusivamente esta vía de transferencia de conocimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos ha ido adquiriendo una significativa importancia el fenómeno de las Empresas de Base Tecnológica (EBTs), como instrumentos jurídicos a través de los cuales se crean empresas, en el seno de la universidad, que aplican los conocimientos científicos y tecnológicos que poseen profesores universitarios, en muchos casos materializados en invenciones protegidas por patente, a la producción y comercialización de bienes y servicios de carácter innovador. Puede leerse un completo e interesante estudio sobre la cuestión en el ámbito de las universidades públicas en M. V. PETIT LAVALL, "Las empresas de base tecnológica (EBTs) en las universidades públicas", cit. La autora opina que la creación de EBTs o *spin-off*s es la mejor opción para llevar a cabo la transferencia tecnológica desde la universidad al entorno socio-económico (p. 1363).

En concreto, en el ámbito de las relaciones universidad-industria, existen numerosos aspectos a desarrollar referidos a cuestiones de propiedad industrial, tanto en el plano normativo, como en el de la regulación universitaria¹²⁶, para garantizar que la colaboración resulta exitosa. Deben establecerse claramente los criterios para la atribución de la titularidad de las invenciones derivadas de los proyectos de investigación bajo contrato o en colaboración, así como el alcance de los derechos de acceso a tecnologías previas a las que se acceda en el marco de los proyectos de investigación. Otro aspecto que requiere atención es el establecimiento de los términos en los que se lleva a cabo la solicitud de patente, su mantenimiento y, en su caso, las acciones tendentes a la defensa jurídica de los derechos de patente. Los derechos de uso de la patente también deben estar claros para ambas partes. A la universidad le interesa mantener los derechos para el uso docente o investigador en todo caso, en tanto que la industria necesita garantizarse la posibilidad de uso comercial. El uso comercial debe equilibrarse con el mayor retorno social posible y el derecho de publicación de resultados en tanto no afecte a los derechos de explotación. En otras palabras, la confidencialidad exigible a la universidad no puede ir más allá de lo necesario para garantizar la protección de los resultados. Por último, es importante encontrar un adecuado equilibrio en los términos de los acuerdos entre ambas partes. Es un principio general que interesa tanto a la universidad como a las empresas que colaboran con ella. Se detecta también la necesidad de reformar el marco jurídico y de gestión relativo a los derechos de propiedad industrial sobre invenciones obtenidas con financiación pública¹²⁷.

Esta colaboración para llevar a cabo la función de transferencia tecnológica requiere un entorno adecuado y estable, que aporte seguridad a las relaciones jurídicas que se establecen entre los actores de este proceso. Las diferentes administraciones públicas deben impulsar y promover las reformas necesarias para generar ese marco jurídico. En este aspecto, la patente europea con efecto unitario es un instrumento que podría mejorar la situación en el ámbito europeo. A pesar de la enorme dificultad del proyecto¹²⁸, la práctica

¹²⁶ Resulta muy interesante el documento elaborado por la WIPO, aunque no editado, para el desarrollo por las universidades de una política de propiedad intelectual, en sentido amplio: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), "Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations". Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf.

¹²⁷ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas. LIBRO VERDE. COM(2007) 161 final".

¹²⁸ Prueba de ello son las numerosas tentativas frustradas, las oposiciones planteadas contra el mismo en el ámbito jurisdiccional y el hecho de que finalmente sólo haya sido posible a través de un procedimiento de cooperación reforzada, del que se han mantenido al margen dos de los Estados miembros, Italia y España, que se oponen al proyecto

totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea han puesto en marcha una protección mediante patente que operará en sus territorios con efecto unitario y que supone un importante avance respecto de la situación actual¹²⁹. La Comisión Europea ya había advertido en 2010 del importante coste que supone la obtención de una patente para los veintisiete Estados miembros de la UE¹³⁰, que sería al menos quince veces superior al coste de protección en Estados Unidos¹³¹, lo que supone un importante freno a la innovación. En 2011 la Comisión estimó que los gastos para la protección de patentes en toda la Unión Europea por el sistema de la patente europea podían alcanzar los 32.000 euros, mientras que a través del sistema de patente unitaria esa misma protección en el ámbito de los 25 estados que cooperan en el proyecto costaría 680 euros¹³². Se estima que la patente europea con efecto unitario puede reducir los costes del registro de patentes en Europa hasta un 80%, por lo que no resulta difícil imaginar que supone una notable mejora respecto de la situación anterior para las posibilidades de innovación empresarial.

Si bien hubiera sido deseable el consenso en toda la UE para la creación de una patente unitaria, entendemos que a través de la cooperación reforzada entre veinticinco Estados miembros se ha iniciado un proyecto sin retorno al que, tarde o temprano, ante la evidencia de sus ventajas, acabarán sumándose el resto de Estados, un hito que Europa lleva tiempo anhelando para aumentar su competitividad y su capacidad innovadora.

Con independencia de ello, los Estados también pueden llevar a cabo modificaciones en sus ordenamientos internos para mejorar la situación a nivel particular en materias como el incremento de la financiación para las

porque impide la posibilidad de usar sus respectivos idiomas nacionales en la tramitación de las patentes, lo que en su opinión podría suponer un obstáculo para la investigación y la innovación en estos países.

¹²⁹ “REGLAMENTO (UE) NÚM. 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA EN EL ÁMBITO DE LA CREACIÓN DE UNA PROTECCIÓN UNITARIA MEDIANTE PATENTE”; “REGLAMENTO (UE) NÚM. 1260/2012 DEL CONSEJO, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA EN EL ÁMBITO DE LA CREACIÓN DE UNA PROTECCIÓN UNITARIA MEDIANTE PATENTE EN LO QUE ATAÑE A LAS DISPOSICIONES SOBRE TRADUCCIÓN”; “ACUERDO DE 29 DE FEBRERO DE 2013 ENTRE PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE UN TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (2013/C 175/01)”. Estos tres instrumentos han dado lugar a lo que se conoce como *patent package* o «paquete de la patente unitaria», que implementa el procedimiento de cooperación reforzada entre veinticinco Estados miembros de la UE (todos excepto Croacia, España e Italia) para la creación de una patente con efecto unitario en su territorio. Sobre el proceso de cooperación reforzada y las razones de la oposición española al mismo puede leerse J. C. FERNÁNDEZ ROZAS, “Hacia la patente única por el cauce de la cooperación reforzada”, *Diario La Ley*, 7558, 2011, pp. 2-4.

¹³⁰ “Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión por la innovación. COM(2010) 546 final”, cit., p. 17.

¹³¹ J. DANGUY; B. VAN VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, “Cost-Benefit Analysis of the Community Patent”, *Journal of Benefit-Cost Analysis*, vol. 2, 02, 2011, p. 2.

¹³² “Estado de la Unión por la Innovación 2011. COM(2011) 849 final”, cit., p. 18.

actividades de transferencia del conocimiento¹³³, las tasas de aplicación a los procedimientos de solicitud de las patentes nacionales, el régimen jurídico del personal investigador de las universidades o centros públicos de investigación (en temas como la compatibilidad para la participación en empresas que exploten los resultados o la movilidad entre el sector público y privado), o la promoción de las relaciones universidad-industria, para impulsar la creación de espacios de interacción e instrumentos ágiles para la colaboración. De la misma manera, las universidades pueden incorporar en sus normativas, en el marco de la legislación general, previsiones que mejoren sus capacidades y clarifiquen las posibilidades de actuación en el ámbito de iniciativas de relación con empresas y las condiciones en las que se desarrollan estas relaciones. Este aspecto referido a las universidades se desarrollará en profundidad en el apartado correspondiente.

En cuanto a la gestión de la propiedad industrial, existen numerosos diagnósticos que recomiendan modificaciones a distintos niveles. En el seno de las instituciones de educación superior, se detectan barreras institucionales relacionadas con la falta de incentivos para los investigadores por la poca influencia de las actividades de transferencia del conocimiento en la promoción profesional, la falta de recursos, la cultura tradicional que percibe la dedicación a la investigación aplicada a problemas del entorno empresarial como una desviación de la verdadera función investigadora, así como la propiedad intelectual¹³⁴ como una posible fuente de conflictos entre el universitario y su institución, en definitiva obstáculos que se asocian con formas tradicionales de gobernanza y con una insuficiente financiación para las actividades relacionadas con la tercera misión universitaria¹³⁵.

En lo que respecta al modelo de gestión, atendiendo al carácter de la relación entre la unidad de gestión y la universidad, se distinguen habitualmente tres modelos de organización para la gestión y transferencia al sector productivo de la propiedad industrial desarrollada en las universidades¹³⁶: el que se estructura en torno a una unidad que efectúa una

¹³³ COMISIÓN EUROPEA, "Espacio Europeo de Investigación. Informe 2014. COM(2014) 575 final", p. 8. Se reconoce el avance de los Estados en la puesta en marcha de estrategias nacionales de transferencia de conocimientos, como la profesionalización de las actividades de transferencia, el fortalecimiento de las oficinas de transferencia, el acercamiento del mundo académico y el de la industria, etc. Sin embargo, estas acciones no van acompañadas de un apoyo financiero a la actividad de transferencia de conocimiento.

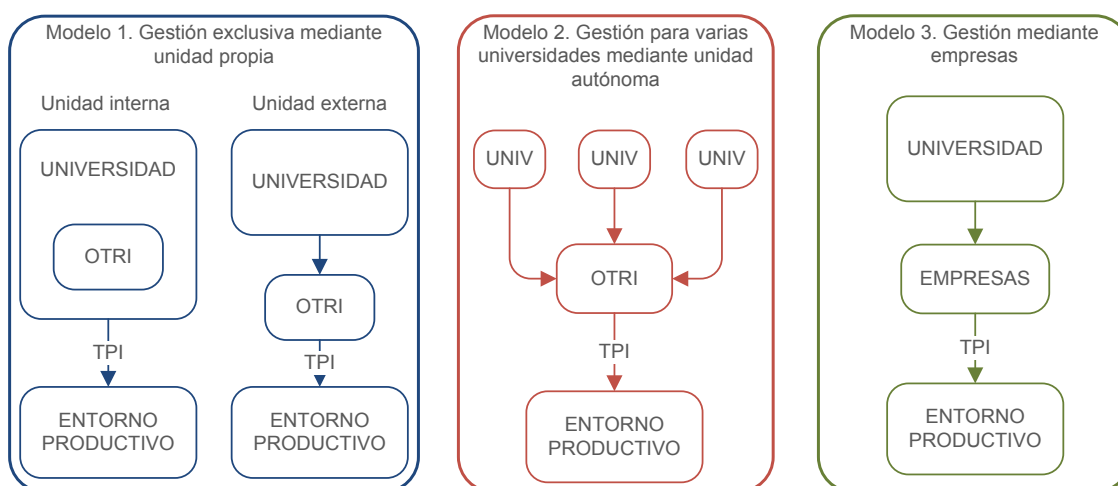
¹³⁴ De nuevo se usa el concepto en su acepción internacional, que incluye los DDPI.

¹³⁵ OECD, *La Educación Superior y las Regiones*, cit., p. 63.

¹³⁶ C. VARGAS VASSEROT, "La transferencia de resultados de investigación: tercera misión de la Universidad", cit., pp. 96-101, clasifica los modelos en cuatro: el que organiza la gestión en torno a una unidad centralizada para toda la

gestión exclusiva para una sola universidad, unidad que puede ser interna o externa bajo el ámbito de dirección de la universidad; el que se organiza en torno a una entidad autónoma a la universidad, que gestiona el proceso de innovación para varias universidades, relacionadas geográficamente o por áreas técnicas; y por último, el que utiliza empresas o entidades que ofrecen los servicios de gestión de la propiedad industrial con carácter comercial.

Figura 7. Modelos de gestión universitaria de la transferencia de PI



TPI: Flujo de transferencia de propiedad industrial

Fuente: elaboración propia, a partir de L. MacDonald et al. (Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines).

En el caso español, la estrategia de dinamización de la transferencia de tecnología desde las universidades arrancó de manera general con la creación, a finales de los años 80, de unas unidades especializadas en la transferencia de resultados derivados de la investigación, genéricamente conocidas como OTRI (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación)¹³⁷. Las OTRI españolas se identifican con las instituciones de transferencia de tecnología,

universidad (presente en importantes universidades norteamericanas); el que se basa en unidades descentralizadas dispersas en facultades, centros o institutos de investigación; el que utiliza entidades sin ánimo de lucro creadas para tal fin por la universidad y vinculadas a ella (es el modelo más común en EE.UU., en España algunas universidades han creado fundaciones con esta finalidad); y el que se organiza a través de sociedades de capital (modelo mayoritario en Inglaterra y del que ya existe alguna iniciativa en España, llevada a cabo por el conocido como G9, grupo formado por las nueve universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas). No obstante, sin perjuicio del resto de clasificaciones existentes en la literatura, seguimos en este punto a L. MACDONALD Y OTROS, *Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines (Expert Group Report)*, European Commission. Directorate-General for Research, Luxembourg, 2004.

¹³⁷ Sobre las OTRI puede verse P. BENAVENTE MOREDA, "La propiedad intelectual en la universidad", en *Comentario a la Ley Orgánica de Universidades*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009, p. 795 y ss.

(Technology Transfer Institutions - TTIs), denominación que se utiliza para referirse a los siguientes tipos de organizaciones¹³⁸:

- Organizaciones o partes de una organización que apoyan al personal de los organismos públicos de investigación en la identificación y gestión de la propiedad intelectual e industrial de la organización, incluyendo su protección y su transferencia a terceros para su explotación.
- Organizaciones que ayudan al personal de los organismos públicos de investigación a crear nuevas empresas con el fin de desarrollar o comercializar una invención (spin-offs), tales como Parques Tecnológicos e Incubadoras.
- Organizaciones que ofrecen servicios de investigación contratada con el sector privado que cuenten con funciones específicas de transferencia de tecnología.

Estas unidades, existentes prácticamente en todas las universidades españolas¹³⁹, se agruparon en 1997 en lo que se conoce como RedOTRI, bajo el amparo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que buscaba mejorar la coordinación entre ellas, de forma que se pudieran compartir los esfuerzos y realizar acciones de interés común, con el objetivo de impulsar y mejorar la función universitaria de transferencia de resultados al entorno socioeconómico.

En los últimos años se detectan acciones en las universidades que guardan relación con la dotación de infraestructuras de apoyo a la transferencia del conocimiento, como son los parques científicos, las incubadoras de nuevas empresas de base tecnológica o las Fundaciones Universidad-Empresa (FUE). Sin embargo, los antecedentes mencionados son probablemente el principal argumento para explicar la situación de las unidades de gestión de la propiedad industrial en las universidades españolas, entre las que nos encontramos un panorama bastante homogéneo desde el punto de vista de las estructuras organizativas encargadas de la gestión de la transferencia del conocimiento.

¹³⁸ COMISIÓN EUROPEA, "Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprise. Technology transfer institutions in Europe. An overview", p. 7.

¹³⁹ CONFERENCIA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE), "Informe de la Encuesta RedOTRI 2009", p. 23. Según este informe, tan sólo 9 universidades, la mayor parte de ellas privadas y con muy baja actividad investigadora, no han establecido esta unidad. En el Directorio de OTRIs Registradas, actualizado a fecha 9 de mayo de 2013, figuran inscritas 239 OTRIs. Este registro fue creado por la Orden de 16 de febrero de 1996, reguladora del registro de oficinas de transferencia de resultados de investigación en la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. En la actualidad es mantenido por el Ministerio de Economía y Competitividad.

El modelo de gestión español, organizado básicamente a través de las OTRI, ha sido identificado como un buen modelo por su capacidad de coordinar a nivel nacional los esfuerzos y de detectar buenas prácticas de instituciones a nivel particular que puedan ser aprovechadas por el resto del conjunto¹⁴⁰. Sin embargo, algunos autores alertan sobre el riesgo de que el entorno académico contamine la visión de las OTRI, de forma que se oriente más a la evaluación teórica y científica de la cuestión de la transferencia que a su misión esencial: la gestión para la comercialización de la investigación y de sus resultados¹⁴¹.

La elección sobre ubicar la estructura de gestión dentro o fuera de la universidad no parece aportar mejoras significativas. Tampoco existe una posición clara sobre si su funcionamiento ha de ser centralizado o debe descentralizarse en estructuras directamente conectadas con las actividades de I+D¹⁴². La descentralización reporta ventajas por la mayor especialización científica y técnica que se consigue. Sin embargo, adolece de debilidades por tratarse necesariamente de estructuras más reducidas, que dificultan que se alcance el grado de profesionalidad necesario en cuestiones relacionadas con la contratación y la gestión jurídica y económica¹⁴³.

En nuestra opinión, no existe un modelo universalmente válido que pueda ser preferible al resto para cualquier tipo de institución. Prueba de ello es que existen casos de éxito en instituciones de prestigio que han apostado por diferentes modelos de gestión de su propiedad industrial. Pese a que, como se ha comentado, el modelo español de gestión mayoritaria a través de las OTRI ha de considerarse una iniciativa de éxito, no debería pensarse que es perfecto¹⁴⁴. De hecho, pensamos que ningún modelo por sí mismo lo es y que la elección de un modelo de gestión no debería hacerse de manera excluyente respecto de los otros. Desde el punto de vista de la regulación por las universidades, debería buscarse la posibilidad de aprovechar las ventajas de cada modelo de manera flexible. Lo importante es que se conozcan y valoren las

¹⁴⁰ EXPERT GROUP OF THE COMMITTEE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH (CREST), *Encourage the reform of public research centres and universities, in particular to promote transfer of knowledge to society and industry*, 2006, p. 11.

¹⁴¹ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Prólogo", en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, p. 45.

¹⁴² *Ibid.* Para el autor no existe un único modelo de relación entre la Universidad y las empresas, sino que el modelo más adecuado para cada universidad vendrá determinado por sus propias características internas y las de su entorno.

¹⁴³ FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT), *Carencias y necesidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Recomendaciones para mejorar los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología a las empresas*, 2005, p. 47.

¹⁴⁴ M. V. PETIT LAVALL, "Las empresas de base tecnológica (EBTs) en las universidades públicas", cit., p. 1362. El modelo OTRI no ha producido los resultados esperados en el ámbito de la relación Universidad-Empresa.

distintas alternativas, con objeto de que cada universidad, atendiendo a sus propias particularidades como organización y a las características de su actividad investigadora, incluso de la obtención concreta de que se trate, pueda elegir el modelo que mejor se adapte a su necesidad. Ello implica la posibilidad de utilizar modelos mixtos, puesto que aunque se haya elegido la gestión a través de una unidad interna, en ocasiones particulares podrá ser preferible la asociación con otras universidades o el encargo de la gestión a una empresa. Estas opciones no deberían excluirse, en definitiva se trata de que la universidad tenga a su alcance la mejor de las opciones en cada caso.

III.1.4. MARCO JURÍDICO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Diversos estudios e informes vienen diagnosticando desde hace algún tiempo la necesidad de reformas a nivel jurídico que generen el entorno adecuado para impulsar la investigación, la transferencia de conocimiento al sector productivo y la innovación, como motores del desarrollo económico y la mejora de la competitividad.

El marco jurídico que afecta a la propiedad industrial y al derecho de patentes, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, será objeto de análisis en los dos apartados siguientes. Así mismo, las invenciones laborales y las regulaciones específicas aprobadas por las universidades en esta materia, a través de sus Estatutos y otras normativas internas, son objeto de una revisión exhaustiva en los capítulos siguientes. En consecuencia, antes de descender al análisis más pormenorizado de las normativas indicadas y con objeto de completar el marco jurídico que afecta a la propiedad industrial generada en las universidades, conviene revisar las siguientes disposiciones que, de una forma más o menos accesoria, afectan a su producción o gestión:

1. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU).
2. El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación (EPIF).
3. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES).

4. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI).
5. El borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador, de 7 de enero de 2011 (BEPDI).

III.1.4.1. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril

La LOU es el marco normativo básico de organización de las universidades. Por este motivo, la modificación de cualquier aspecto que tenga que afectar al régimen jurídico de las universidades requiere su adaptación. En esta línea, la LOMLOU declara en su preámbulo su intención de introducir, entre otras modificaciones, algunas encaminadas a la adecuación de sus previsiones en materia de transferencia del conocimiento a las empresas e innovación, con la intención de crear canales adecuados para promover la actuación de la universidad como motor para el avance del conocimiento y para el desarrollo social y económico.

Entre las principales aportaciones en este sentido, la LOMLOU incorpora expresamente la transferencia del conocimiento como función esencial de la universidad, derivada de su capacidad de generación de conocimiento (art. 39.1), que deberá atender tanto a la investigación básica como a la aplicada, al tiempo que reclama una atención especial a la vinculación que debe existir entre el proceso de transferencia del conocimiento desde las universidades y el sistema productivo de su entorno (41.2.g)). Emplaza a las Administraciones Públicas a fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, con el fin, entre otros, de generar en las universidades sistemas innovadores para el fomento y financiación de la investigación, así como para la transferencia de sus resultados (41.2.h)). La transferencia del conocimiento se configura como un servicio social por parte del PDI, que da derecho a su reconocimiento a los efectos de evaluación de su desempeño profesional (41.3). Así mismo, encomienda a la universidad el desarrollo de una gestión eficaz de dicha transferencia del conocimiento y de la tecnología, para contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la innovación, la competitividad de las empresas y el progreso económico y social (art. 41.1).

La movilidad de los investigadores y la incorporación de personal de administración y servicios especializado en la gestión de la investigación y el

conocimiento (41.2.e)) se establecen como objetivos de las administraciones, dentro de su actividad de fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Especial relevancia adquiere el artículo 83 LOU, que viene a sustituir al antiguo artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, el cual permitía, por primera vez en el sistema universitario español, que los profesores universitarios pudieran contratar la realización de actividades de investigación con agentes públicos o privados. Tras la modificación de 2007, se incluye la posibilidad de que los profesores se incorporen a las empresas de base tecnológica que puedan crearse a partir de resultados de investigación o patentes, mediante la obtención de una excedencia temporal de hasta 5 años de duración.

III.1.4.2. El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación

Otra disposición a tener en cuenta para la definición del marco jurídico de aplicación al derecho de propiedad industrial que pueda derivar de las invenciones llevadas a cabo por el personal investigador de las universidades es el EPIF, aprobado en 2006. Sin embargo, esta norma es muy parca en cuestiones de propiedad industrial y contiene exclusivamente una remisión a lo que se disponga en la respectiva convocatoria para la determinación de los posibles derechos de este personal sobre la propiedad industrial, dentro del marco de la LP.

III.1.4.3. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

En esta misma línea de reformas normativas, se aprueba el 4 de marzo de 2011 la LES, cuyos principales objetivos son el fomento de la investigación científica y técnica, así como de la innovación y la contribución a un desarrollo sostenible. Para el cumplimiento de dichos objetivos, la LES recoge medidas para impulsar la innovación, la actividad investigadora y la transferencia de sus resultados al sector productivo, así como una reducción del coste de las tasas relativas a la propiedad industrial y un incremento de la deducción en el Impuesto de Sociedades por actividades de innovación tecnológica.

Esta norma establece que los resultados de actividades de investigación, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial, pertenecerán a la universidad (art. 54.1). En lo que se refiere al régimen de transmisión de

derechos sobre resultados de la actividad investigadora, la LES ha supuesto cambios de consideración respecto a la situación anterior¹⁴⁵. Hasta su aprobación, el régimen aplicable se contenía en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas¹⁴⁶, en virtud de cuyos artículos 107 y 144, el procedimiento general para la adjudicación de la explotación de derechos patrimoniales era el concurso, en tanto que la enajenación de derechos de propiedad incorporal¹⁴⁷ se realizaba por subasta pública¹⁴⁸.

Tras la aprobación de la LES, se establece una relación de supuestos en los que la transmisión de derechos de las Administraciones Públicas sobre los resultados de la actividad investigadora podrá efectuarse mediante adjudicación directa. Esta relación es lo suficientemente amplia como para configurar un régimen en el que podrá utilizarse de forma mayoritaria la adjudicación directa como forma de transmisión de los DDPI, lo que puede suponer un instrumento importante para que las universidades mejoren la comercialización de estos derechos. Si no concurren estos supuestos, las administraciones deberán realizar la transmisión mediante un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados y en una adecuada publicidad (art. 55). En este sentido, es relevante por la agilidad que otorga al procedimiento la previsión de que la difusión del objeto y condiciones de la transmisión pueda realizarse a través de las páginas web institucionales. La LES obliga a que el procedimiento asegure el secreto de las proposiciones y la adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa. No debe interpretarse esto como una remisión directa a la subasta, puesto que si bien es cierto que en la subasta la adjudicación se realiza a la proposición más interesante desde el punto de vista del importe, entendemos que la expresión "*proposición económicamente más ventajosa*" ampara perfectamente la posibilidad de considerar otros parámetros con contenido económico para la universidad

¹⁴⁵ Massaguer Fuentes opina que la regulación de algunos aspectos referidos a la protección jurídica y transferencia de los resultados de la investigación, que han sido también incluidos en la LCTI, no siempre de manera coincidente, puede obedecer a la necesidad, percibida durante su proceso de tramitación, de dotar de contenido sustancial a la LES, que inicialmente tenía un contenido mucho más programático, orientado a fijar la estrategia de los poderes públicos para producir un cambio del modelo de crecimiento económico (J. MASSAGUER FUENTES, "La protección jurídica de los resultados de la investigación universitaria por medio de propiedad intelectual", en *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 744).

¹⁴⁶ "LEY 33/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS".

¹⁴⁷ Los DDPI de las Administraciones Públicas entran dentro de ambas categorías, son derechos patrimoniales e igualmente derechos de propiedad incorporal.

¹⁴⁸ Con las excepciones previstas en la propia Ley. En el caso de la adjudicación de la explotación de derechos cuando, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. En el caso de la enajenación de DDPI, podrá realizarse de forma directa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 137.4, circunstancias de concurrencia poco probable en el caso de derechos incorporales.

relacionados con condiciones de explotación, otras colaboraciones en investigación u otros, que aconsejarían el uso del concurso como forma de adjudicación, con objeto de valorar adecuadamente la proposición más ventajosa en su conjunto¹⁴⁹.

Las transmisiones de derechos sobre resultados de investigación se registrarán por el derecho privado, aunque obliga a la universidad a declararlos, con carácter previo a su transmisión, no necesarios para la defensa o mejor protección del interés público. En todo caso, la transmisión se efectuará mediando contraprestación económica correspondiente al valor de mercado. Esta declaración de la LES imposibilita la donación, y hurta a la voluntad de las partes la fijación libre del precio, en lo que parece un intento de garantizar la protección de los intereses públicos. Otra medida prevista en la LES para salvaguardar los derechos económicos de la universidad en los procedimientos de transmisión de sus derechos sobre resultados de investigación es la necesidad de incluir cláusulas de mejor fortuna en el contrato, que permitan a la universidad resarcirse cuando se obtengan plusvalías por sucesivas transmisiones o se aprecie con posterioridad que el valor de la transferencia fue inferior al del derecho transmitido (art. 55)¹⁵⁰.

Aumenta la esfera de capacidades de las universidades, a las que permite participar en el capital de sociedades mercantiles dedicadas a la investigación, el desarrollo o la innovación, o la explotación de derechos de propiedad industrial (art. 56).

En el ámbito de las medidas de promoción de los derechos de propiedad industrial, la LES reduce con carácter global un 18% el importe de las tasas

¹⁴⁹ En esta misma línea se manifiesta R. ESTUPIÑÁN CÁCERES, "Procedimiento para la transmisión a terceros de los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora", en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, p. 244.

¹⁵⁰ Sobre las cláusulas de mejor fortuna, G. VICENTE LACAMBRA, "El nuevo régimen de la transferencia de tecnología entre las entidades públicas de investigación y la empresa", cit., pp. 423-448. El autor considera que supondrán un obstáculo para los procesos de transferencia, al trasladar el riesgo económico de la explotación a la empresa adjudicataria, que tendrá que abonar el valor de mercado de la tecnología que recibe en el momento de la transferencia y quedar obligada a una compensación posterior en función de las plusvalías obtenidas en caso de comercialización exitosa. En nuestra opinión, sin embargo, esta previsión pretende mantener el equilibrio en la relación económica entre las partes, de manera que se produzca una compensación en caso de que la explotación de la invención generada por la universidad se separe de forma muy considerable de la valoración económica que se realizó en el momento de la transferencia. La dificultad de realizar una valoración económica precisa con carácter previo y la necesaria salvaguarda de los intereses públicos (piénsese que la tecnología se ha obtenido mediante la inversión de recursos públicos) justifican esta disposición. No obstante, no es menos cierto que la previsión contempla exclusivamente una compensación al alza, nunca a la baja, lo que supone que la empresa asume el riesgo en caso de no conseguir beneficios de explotación, y que los elementos de incertidumbre son siempre disuasorios para la relación entre las empresas y las universidades, por lo que el temor a que estas cláusulas se conviertan en una barrera para la comercialización de resultados de investigación estará fundado si no se hace un uso razonable de las mismas.

administrativas¹⁵¹, y exhorta a la OEPM a que adopte medidas que agilicen los trámites de concesión de los derechos y reduzcan los plazos máximos de aplicación en dichos procedimientos.

Por otra parte, la LES demanda a las universidades que fomenten interacciones entre la cultura académica y la cultura empresarial, con el objetivo, entre otros, de promover la innovación, y que potencien sus funciones de investigación y de transferencia de conocimiento a la sociedad, colaborando con el sector productivo a través de cualquier instrumento admitido por el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran la constitución de empresas innovadoras de base tecnológica y la generación de polos de innovación, mediante la concurrencia de centros universitarios y de empresas en un mismo espacio físico (arts. 63 y 64).

Por último, la LES incentiva económicamente la implicación por parte de las empresas en la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, mediante el incremento de la deducción fiscal en el impuesto de sociedades, del 8 al 12 por ciento¹⁵², por razón de dichas actividades.

III.1.4.4. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

“El esfuerzo realizado por España en las dos últimas décadas por situar su ciencia a nivel internacional debe complementarse ahora con un mayor énfasis en la investigación técnica y el desarrollo tecnológico y en la transferencia de los resultados de investigación hacia el tejido productivo.”

Así proclama la LCTI, en su preámbulo, su apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Análisis de la Estrategia de Lisboa¹⁵³.

Los objetivos generales que define la LCTI (art. 6), para cuya consecución se prevé la elaboración por el Ministerio de Ciencia e Innovación de una Estrategia Española de Innovación, son:

¹⁵¹ Esta reducción se llevará a cabo durante el período 2010-2012.

¹⁵² A través de la modificación del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

¹⁵³ La Estrategia de Lisboa es un plan de desarrollo de la Unión Europea, aprobado por el Consejo Europeo en Lisboa, el 23 y 24 de marzo de 2000.

1. El fomento de la investigación científica y técnica, mediante la creación de un entorno económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovación.
2. El impulso de la transferencia, favoreciendo la interrelación de los agentes que participan en ella.
3. El fomento de la innovación en todos los sectores y en la sociedad.

La Ley define los derechos que tiene el personal investigador de las universidades, entre los cuales se encuentran los relacionados con la propiedad industrial derivada de la investigación. Así, proclama el derecho de este personal a ser reconocido como autor y a participar en los beneficios que se obtengan de la explotación de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado (art. 14). Se autoriza la movilidad del personal investigador de las universidades para la realización de labores de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia o difusión del conocimiento (art. 17), así como la prestación de servicios de este personal en sociedades mercantiles creadas o participadas por la universidad (art. 18.1). Para ello, deja sin efecto determinadas limitaciones previstas en el régimen de incompatibilidades del personal público¹⁵⁴ (art. 18.3).

Por otro lado, se adoptan medidas para el estímulo de la transferencia del conocimiento, como las tendentes a potenciar la actividad de transferencia a través de las oficinas de transferencia de resultados de investigación, a desarrollar la transferencia inversa del conocimiento o a difundir los resultados de la investigación, así como a protegerlos (art. 33). Se establece la posibilidad de que los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, incluidas las universidades públicas, puedan suscribir convenios de colaboración entre sí o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, para la realización conjunta de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación, de creación de centros de investigación, de financiación de proyectos científico-técnicos singulares, de formación de personal científico, de divulgación científica y tecnológica o de uso compartido de instalaciones y medios para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación. Estos convenios habrán de

¹⁵⁴ En concreto, los artículos 12.1.b) y d) y 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, referidos a la participación del personal en consejos de administración o en el capital social de empresas, así como a las prohibiciones de compatibilidad.

contener las aportaciones realizadas por los participantes, así como el régimen de distribución y protección de los derechos y resultados de la investigación, cuya transmisión se deberá realizar con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado, y su objeto no podrá coincidir con el correspondiente a los contratos regulados en la legislación sobre contratos del sector público (art. 34)¹⁵⁵.

Para llevar a cabo acciones de transferencia de conocimiento, las universidades podrán suscribir, con arreglo al derecho privado, los siguientes contratos (art 36):

1. Contratos para la constitución o participación en sociedades.
2. Contratos de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de investigación, desarrollo e innovación.
3. Los contratos previstos por el artículo 83 de la LOU, con entidades públicas y privadas, para la prestación de servicios de investigación y asistencia técnica.

Dentro de los ejes prioritarios del Plan Estatal de Innovación, se prevé el impulso de instrumentos conjuntos en el ámbito de la Unión Europea para proteger la propiedad industrial (art. 44.4).

La LCTI también introduce modificaciones en algunas leyes, en aspectos relacionados con la investigación, la transferencia del conocimiento y la propiedad industrial. En concreto, modifica:

1. La ley de incompatibilidades del personal público, para permitir la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de carácter investigador en el sector público o para la prestación de servicios en sociedades creadas o participadas por la universidad¹⁵⁶.

¹⁵⁵ G. VICENTE LACAMBRA, "El nuevo régimen de la transferencia de tecnología entre las entidades públicas de investigación y la empresa", cit., p. 439. El autor valora positivamente la regulación del artículo 34 LCTI por cuanto aporta cierta concreción al concepto de «*convenio de colaboración*», al definir algunos de sus elementos, si bien estima que la regulación ha sido insuficiente para resolver la situación de indefinición apreciada por la Jurisprudencia (la STS de 18 de febrero de 2004, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo menciona la ausencia de una definición legal de los convenios de colaboración, así como de un concepto doctrinal «*netamente perfilado sobre su naturaleza*»).

¹⁵⁶ La disposición final primera da una nueva redacción al párrafo primero del artículo 4.2 y al artículo 6 de la Ley 53/1984.

2. La LP, aclarando que la participación en beneficios derivados de las invenciones del personal investigador de entes del sector público, que debe establecerse por el Gobierno, no tendrá naturaleza retributiva o salarial. La modificación también permite que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar regímenes específicos para el personal de sus entes públicos de investigación¹⁵⁷.
3. La LOU, para incorporar en el patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial de los que sea titular y para extender al personal docente e investigador de las universidades la regulación de movilidad del personal de investigación que establece la LCTI¹⁵⁸.
4. La ley de mecenazgo, incorporando entre los fines a los que les resultan de aplicación los incentivos fiscales los de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica y los de transferencia de la misma hacia el tejido productivo¹⁵⁹.

III.1.4.5. El borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador, de 7 de enero de 2011

La disposición adicional sexta de la LOMLOU encomienda al Gobierno la aprobación de un estatuto del personal docente e investigador universitario (PDI), que incluya las condiciones en las que los profesores e investigadores universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación. A pesar de que el plazo otorgado para llevar a cabo esta disposición era de un año desde la entrada en vigor de la LOMLOU, sigue pendiente de aprobación el nuevo estatuto del PDI. No obstante, en la propuesta de borrador resultante de las negociaciones de la reunión de la Mesa Sectorial de Universidades, de 7 de enero de 2011, se incluyen los siguientes aspectos referidos a la propiedad industrial y a la transferencia del conocimiento:

¹⁵⁷ Disposición final segunda. Nueva redacción del artículo 20.9 de la "LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD".

¹⁵⁸ Mediante la disposición final tercera añade un apartado 5 al artículo 80, así como un apartado 1 bis y un apartado 3 a la disposición adicional décima.

¹⁵⁹ La disposición final cuarta modifica el apartado 1 del artículo 3 y añade un párrafo e) al artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

- Entre las funciones del profesorado se incluyen expresamente las relacionadas con la generación del conocimiento y su transmisión, difusión o aplicación, reclamando una mayor implicación en la gestión y en la transferencia de conocimiento, como actividades que potencian la innovación.
- Para el desarrollo de sus funciones, el PDI podrá tener una intensificación en las actividades de investigación e innovación y transferencia. Entre las actividades de innovación se incluyen expresamente el desarrollo de patentes y licencias.
- La evaluación académica global del profesorado tendrá en cuenta los méritos por innovación y transferencia de conocimiento¹⁶⁰.
- Se potencia la movilidad del PDI entre los sectores público y privado, incorporando la movilidad temporal para la explotación de los resultados de la investigación, en forma de excedencia por incorporación a empresas de base tecnológica, prevista en la redacción actual del artículo 83 de la LOU.

III.2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: MARCO NORMATIVO

III.2.1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONCEPTO Y CONTENIDO

Sin perjuicio de su diferente concepción a nivel internacional¹⁶¹ y su constante evolución¹⁶², en España distinguimos entre la propiedad intelectual, que regula creaciones espirituales en el ámbito del arte y la cultura, y la propiedad industrial¹⁶³, que engloba los derechos reales sobre propiedades

¹⁶⁰ Junto con otras iniciativas en la misma línea, como la puesta en marcha del sexenio de transferencia en la evaluación de sexenios del PDI o la potenciación de las actividades de transferencia del conocimiento en los criterios de evaluación de las solicitudes de acreditación a los cuerpos docentes universitarios (denominados Principios 2.0), esta medida pretende paliar una de las flaquezas más claramente detectadas en nuestro sistema de transferencia de conocimiento: la falta de consideración del currículo tecnológico en la evaluación de los méritos del profesorado.

¹⁶¹ COMISIÓN EUROPEA, "Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa. COM(2011) 287 final.", cit., p. 5. En el ámbito internacional todas las tipologías de derechos sobre creaciones se agrupan bajo la denominación «*Intellectual Property Rights*» (IPR), que engloba los derechos de autor y derechos afines, las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, las obtenciones vegetales y los dibujos y modelos (industriales y de utilidad).

¹⁶² B. UBERTAZZI, "La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 27, 2006, p. 448.

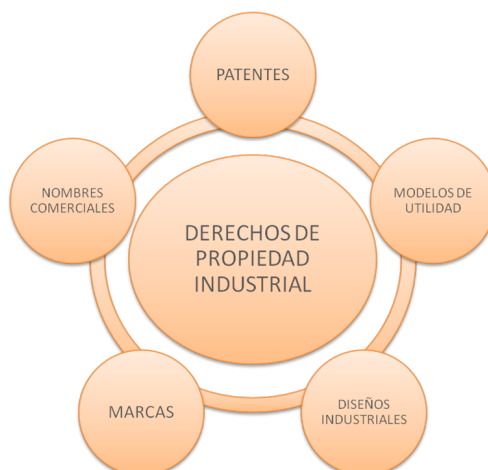
¹⁶³ Sobre el concepto de Propiedad Industrial, puede verse J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "Propiedad Industrial", en *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del Prof. José Antonio Gómez Segadé recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 73-75.

incorporales, en concreto creaciones de tipo técnico, orientadas a la resolución de problemas prácticos relacionados con el fomento de los bienes económicos en la esfera de la industria¹⁶⁴.

La propiedad industrial comprende tres tipos de objetos, protegibles a través de distintas modalidades de derechos de propiedad industrial:

1. Las soluciones técnicas nuevas (patentes de invención y modelos de utilidad¹⁶⁵)
2. Las creaciones formales de aplicación industrial (diseños industriales¹⁶⁶).
3. Los signos distintivos de carácter mercantil (marcas y nombres comerciales).

Figura 8. Derechos de Propiedad Industrial



Fuente: elaboración propia

¹⁶⁴ H. ALLART, *Traité Théorique et pratique des brevets d'invention*, París, 1911, p. 1; A. RAMELLA, *Tratado de la propiedad industrial*, Trad. esp. de «Revista de Legislación y Jurisprudencia», Madrid, 1913.

¹⁶⁵ Aunque los modelos de utilidad no se contemplan en todas las legislaciones, sí en la española. El modelo de utilidad viene a considerarse una «*invención menor*», en la que la innovación radica en una nueva configuración, estructura o constitución que le atribuye alguna ventaja práctica para su uso o fabricación (art. 143.1 LP). El adjetivo «*menor*» no guarda relación con su valor económico, con su volumen físico o con su grado de complicación técnica, sino únicamente con el menor grado de esfuerzo inventivo (I. GONZÁLEZ LÓPEZ, «La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: el gran reto de la armonización comunitaria», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 25, 2004, p. 98). En la normativa actual (art. 145.1 LP) las exigencias de novedad y actividad inventiva para el modelo de utilidad deben juzgarse con referencia al estado de la técnica constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, lo que constituye una especialidad normativa de los modelos de utilidad frente a las patentes de invención, cuyo análisis sobre el estado de la técnica no se limita al ámbito nacional («STS 9149/2012, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001»). No obstante, la LP2015 modifica este aspecto (art. 139), indicando que el estado de la técnica con referencia al cual deben juzgarse la novedad y la actividad inventiva de los modelos de utilidad será el mismo que el establecido para las patentes. Sobre la figura del modelo de utilidad, puede verse J. M. OTERO LASTRES, «El modelo de utilidad», en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990; así como G. PENAS GARCÍA, «Modelos de Utilidad», en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012.

¹⁶⁶ En el ámbito comunitario se denominan dibujos y modelos industriales y aluden a las innovaciones sobre la apariencia, forma, aspecto o estética de un producto o de su presentación, que no suponen una utilidad práctica.

Sin perjuicio de lo anterior, en la definición más amplia de la propiedad industrial cabe incluir también lo que se conoce como *know-how*¹⁶⁷ (o secreto industrial), cuya protección deriva de las normas de competencia desleal. El *know-how* se configura como un secreto sobre conocimientos de carácter industrial, comercial o para la prestación de un servicio, cuya posesión otorga una ventaja competitiva y que se procuran mantener a salvo de los competidores¹⁶⁸. La Comisión Europea, bajo la denominación “*conocimientos técnicos*” lo ha definido como un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y ensayos, que reúne las siguientes notas: es secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible; es sustancial, es decir, importante y útil para la producción de los productos contractuales; y es determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad¹⁶⁹.

En lo que respecta al ámbito del presente trabajo, se estudiará sólo la propiedad industrial referida a las soluciones técnicas, y más concretamente, a las patentes de invenciones.

III.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los derechos de propiedad industrial (DDPI) surgen con la vocación de proteger las creaciones humanas que aportan soluciones de interés para la industria, fomentando su desarrollo y su extensión. Las principales características de estos derechos pasan por ser derechos exclusivos y excluyentes, registrales, territoriales, con vocación internacional y temporalmente limitados¹⁷⁰. Como se ha comentado, aunque se trata de características que se presentan en todas las modalidades de DDPI, nos

¹⁶⁷ Expresión que deriva de la frase inglesa «*to know how to do it*» (saber cómo hacerlo). Puede verse un estudio del concepto en J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “En torno al concepto de *know-how*”, en *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del Prof. José Antonio Gómez Segadé recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

¹⁶⁸ J. MASSAGUER FUENTES, *El contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona, 1989, p. 35.

¹⁶⁹ Artículo 1.1.i) del “REGLAMENTO (UE) NÚM. 316/2014 DE LA COMISIÓN, DE 21 DE MARZO DE 2014, RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 101, APARTADO 3, DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA A DETERMINADAS CATEGORÍAS DE ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA”.

¹⁷⁰ Otero Lastres en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA Y OTROS, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 62 y sigs. Añade el autor una característica adicional, cual es la de tratarse de derechos regidos por el principio «*ex uberrima bona fides*», basándose en la Sentencia de 23 de enero de 1981, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que el tribunal exige para el ejercicio de estos derechos la buena fe en grado superlativo. No nos detendremos en el análisis de esta característica, puesto que entendemos que es una premisa aplicable al ejercicio de cualquier derecho.

ceñiremos a las manifestaciones concretas de las mismas referidas a las patentes de invención, siguiendo a Otero Lastres.

III.2.2.1. Derechos exclusivos y excluyentes

La regulación normativa del derecho de propiedad industrial en España define estos derechos como de exclusiva, en tanto que sólo pueden ejercer las facultades vinculadas a los mismos quienes sean sus titulares. En el caso de la patente, sólo su titular o quien esté autorizado por éste mediante una licencia podrá llevar a cabo la válida explotación de la misma, configurándose para el resto una prohibición de hacer. Los derechos de patentes obedecen al interés público de fomentar la innovación mediante la conversión de la invención en un bien excluible, de cuyo uso se priva a todo aquél que no sea el titular de la patente o un tercero autorizado por éste¹⁷¹.

Pero además de exclusivos, son también derechos excluyentes, puesto que la regulación legal permite la existencia de un solo titular para estos derechos, no siendo posible que existan varios titulares simultáneamente. La ley resuelve, mediante el establecimiento de criterios de prioridad, el caso de que existan varias personas con la posibilidad de reclamar estos derechos. En esa situación, éstos corresponderán a quien los solicite en primer lugar. Una vez concedidos correctamente para una invención, no cabe la inscripción posterior de nuevos titulares que hubieran obtenido por sus medios la misma invención. Es lo que se conoce como efecto de bloqueo en el mercado, al impedir la entrada de otros actores en el ámbito protegido.

La doctrina reconoce a los DDPI un doble aspecto: el positivo, que define las facultades de uso de las que está provisto el titular de los mismos sobre la invención u obtención. Y el negativo, o *ius prohibendi*, que es el que determina el ámbito que el titular de los derechos puede mantener protegido de la injerencia de terceros, reservándose una exclusividad de hacer para sí y detentando una prohibición de hacer sobre el resto.

En lo que afecta a las patentes, sin embargo, no existe en la Ley una referencia expresa a su carácter positivo. El art. 50 LP regula la vertiente negativa del derecho, al regular los derechos que asisten al titular de una patente para impedir que otros puedan llevar a cabo sin su autorización

¹⁷¹ E. AREZZO; V. D. CATALDO, "Alcance de la patente y uso del producto: (2ª parte)", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 28, 2007, p. 23.

actuaciones relacionadas con la explotación de la misma. Probablemente, esta manifestación negativa es la más relevante para el titular de la patente, puesto que le garantiza la reserva de la posibilidad de explotación del objeto de la misma. El derecho de patente, por tanto, se separa del resto de DDPI en este aspecto, de forma que se configura con un carácter exclusivamente negativo que faculta a su titular únicamente para prohibir a terceros los actos de explotación no autorizados, careciendo de un componente positivo, entendido como la facultad de realizar actos de explotación de la invención protegida por la patente¹⁷². Dicho de otra forma, la patente no otorga por sí misma a su propietario el derecho a fabricar, usar o vender la invención, sino sólo a excluir a otros de la posibilidad de hacerlo. Téngase en cuenta que el propietario de una patente sólo puede fabricar o vender la invención si al realizar estas acciones no infringe otras patentes. En caso de que la explotación de una patente afecte a otra, se requiere autorización del propietario de ésta para su uso.

III.2.2.2. Derechos registrales

Desde la producción de la invención hasta la obtención del derecho de patente pueden distinguirse tres derechos: el derecho sobre la invención, el derecho a la patente y el propio derecho de patente¹⁷³.

El derecho sobre la invención pertenece al creador de la misma, que podrá disponer de él como considere dado que es un derecho de contenido patrimonial, transmisible por cualquier medio admisible en Derecho.

El derecho a la patente se atribuye por el art. 10.1 LP al inventor o sus causahabientes. El titular de este derecho podrá solicitar la patente, pero sólo podrá adquirir el derecho de patente cuando, por la fecha de presentación en España, su solicitud tenga la mejor prioridad (art. 10.3 LP) y obtenga la concesión del mismo.

Los efectos de este derecho de patente surgen con el acto administrativo de concesión y su necesaria inscripción en el registro correspondiente, tras la tramitación del oportuno procedimiento previsto en la normativa (arts. 21 a 48 LP). El art. 49 LP declara que la patente *“produce sus efectos desde el día en que se*

¹⁷² J. MASSAGUER FUENTES, “El contenido y alcance del derecho de patente”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, vol. Número especial, homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento, 2006, p. 174.

¹⁷³ C. FERNÁNDEZ NÓVOA; J. A. GÓMEZ SEGADE, *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984.

publica la mención de que ha sido concedida". En este sentido, cabe considerar que la concesión e inscripción tienen efectos constitutivos, puesto que de estos actos surgen los DDPI, que no existían con anterioridad. Esta eficacia constitutiva del registro es matizada por Otero Lastres, apoyándose en la falta de inoponibilidad frente a terceros de estas actuaciones, puesto que la propia ley regula la posibilidad de acciones reivindicatorias (arts. 11 y 12 LP) que pueden ejercerse por quienes argumenten tener mejor derecho que los solicitantes o por titulares de patentes ya concedidas¹⁷⁴. Siendo esto así, en nuestra opinión, estas acciones reivindicatorias no desvirtúan el carácter registral de los derechos de propiedad industrial. El efecto constitutivo de la concesión e inscripción del derecho lo sería sin perjuicio, como no podría ser de otra manera, de la posibilidad de revisión judicial de estos actos administrativos. En esta línea, la propia LP establece (art. 13) determinadas previsiones relacionadas con los efectos derivados de la existencia del derecho con anterioridad al cambio que pudiera haberse producido por efecto de una sentencia judicial, llegando a reconocer derechos, en determinadas condiciones, al anterior titular o licenciario de buena fe.

III.2.2.3. Derechos territoriales

La territorialidad de los DDPI es una característica esencial de los mismos¹⁷⁵. Los efectos que producen estos derechos se circunscriben al territorio del Estado que los ha reconocido, de forma que quien desee atribuirse las facultades asociadas a los mismos en un determinado territorio, deberá solicitar su reconocimiento en el mismo, mediante el procedimiento previsto, de acuerdo con la normativa interna del Estado de que se trate¹⁷⁶. Esta nota de territorialidad ha obligado a los Estados, prácticamente desde los inicios de los DDPI¹⁷⁷, a adoptar instrumentos de colaboración entre los mismos que permitieran garantizar la protección de los DDPI a nivel internacional¹⁷⁸.

¹⁷⁴ OTERO LASTRES en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA Y OTROS, *Manual de la propiedad industrial*, cit., pp. 67-68.

¹⁷⁵ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Problemática actual y reforma del Derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1978, p. 41. Dice Bercovitz que «la protección que ofrecen las patentes ha sido siempre de ámbito estrictamente territorial, es decir, que la patente sólo protege la invención dentro del país en el que esa patente ha sido concedida».

¹⁷⁶ Sobre la eficacia nacional de las normas sobre patentes, puede verse A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de Patentes", *Revista de Derecho Mercantil*, 105-106, 1967, p. 132 y sigs.; J. MASSAGUER FUENTES, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Bosch, Barcelona, 1989, p. 69 y sigs.; "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", *Revista General de Derecho*, 544, 1990, p. 262.

¹⁷⁷ El Convenio de la Unión de París es de 20 de marzo de 1883.

¹⁷⁸ F. VICENT CHULIÁ, *Introducción al derecho mercantil*, vol. 2, 23ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 1390.

La característica de la territorialidad está íntimamente relacionada con el carácter de concesión pública que otorga el Estado que reconoce un derecho de propiedad industrial. Como consecuencia, dicha concesión sólo puede tener efectos en el ámbito territorial del Estado que la dispensa. Ello significa, además, que las condiciones de obtención, ejercicio y, en su caso, defensa, de los derechos que se obtengan estarán sometidas al ordenamiento jurídico del correspondiente Estado.

Así pues, las notas de exclusividad y exclusión de los DDPI a las que aludíamos con anterioridad, y más concretamente el efecto de bloqueo del mercado, al que nos referíamos al tratar del carácter excluyente, sólo se producen en el ámbito territorial en el que operan los mismos y, como hemos mencionado, sólo operan allí donde han sido reconocidos.

III.2.2.4. Derechos con vocación internacional

Muy relacionada con la territorialidad de los DDPI se encuentra la cuestión de su vocación internacional. Hoy en día es evidente que las relaciones comerciales no pueden limitarse a territorios concretos, siendo cada vez de mayor importancia, cuantitativa y cualitativamente, el fenómeno de la globalización de los mercados. La inmensa mayoría de las empresas operan simultáneamente en diversos sectores de la actividad económica en territorios administrados por varios Estados. Ante esta realidad, los DDPI son instrumentos que tienen un impacto muy considerable en la actividad de comercio internacional que llevan a cabo las empresas.

Para el buen funcionamiento de los mercados a nivel internacional resulta necesario que exista consenso entre los Estados en relación a las previsiones jurídicas sobre la propiedad industrial. Esta necesidad ha llevado a los Estados a establecer acuerdos multilaterales para la armonización de las disposiciones internas sobre derechos de propiedad industrial, de forma que, en la actualidad, la mayoría de Estados han suscrito tratados internacionales que les han obligado a reconocer en su propio ordenamiento interno las previsiones consensuadas en el marco de dichos instrumentos.

Los dos principales acuerdos internacionales, a los que volveremos más adelante con mayor profundidad, han sido el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (CUP)¹⁷⁹ y el Acuerdo sobre los

¹⁷⁹ "CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL 20 DE MARZO DE 1883".

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)¹⁸⁰, de suscripción obligatoria para los estados que quisieran formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Por efecto de estos acuerdos, los DDPI tienen una regulación muy homogénea en la inmensa mayoría de los Estados.

III.2.2.5. Derechos temporalmente limitados

Los DDPI tienen una vigencia temporal limitada, que para las patentes viene establecido en el art. 49 LP en 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, aunque los efectos se vinculan a la publicación de la concesión. En el caso de las patentes, el período de vigencia es improrrogable.

No obstante lo anterior, la Unión Europea ha establecido dos excepciones a este período de vigencia, mediante el Reglamento (CEE) número 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre Certificado Complementario de Protección para los medicamentos y el Reglamento (CE) 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 1996, por el que se crea un Certificado Complementario de Protección para los productos fitosanitarios. Los Certificados Complementarios de Protección (CCP) son títulos de propiedad industrial que extienden la protección derivada de una patente hasta un máximo de cinco años tras su caducidad. Los CCP son de aplicación a las patentes sobre un ingrediente activo o combinación de ingredientes activos, presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario. Su existencia se justifica en el hecho de que los productos farmacéuticos o fitosanitarios requieren obtener, con carácter necesario, una autorización de comercialización previa a su inclusión en el mercado, que se encuentra sujeta a un procedimiento complejo que produce habitualmente un retraso considerable en la posibilidad efectiva de utilizar la patente. Los CCP pretenden compensar la reducción del tiempo de protección efectiva que otorga la patente a estos productos, permitiendo la extensión de sus efectos, una vez caducada la patente, por un período igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base y la fecha de la primera autorización de comercialización en la Comunidad Europea, menos un período de cinco años. En todo caso, la duración máxima de los CCP será de cinco años.

¹⁸⁰ "ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), DE 15 DE ABRIL DE 1994 (MARRAKECH)".

III.2.3. EL DERECHO DE PATENTES: SUS FUNCIONES

Los costes en que un particular o una empresa pueden incurrir para llevar a cabo una investigación que permita obtener una invención suelen ser muy cuantiosos. Piénsese por ejemplo que, en España, el período de tiempo necesario para generar una invención patentable supera los 12 meses en aproximadamente el 50% de los casos¹⁸¹. Además, una vez obtenida la invención, su explotación supone la asunción de otros riesgos económicos considerables relacionados con el desarrollo y la comercialización del producto, o con la implantación del proceso que constituyan el objeto de la patente. Si no existe algún mecanismo que permita resarcirse de estos costes, probablemente nadie estará dispuesto a asumir los riesgos.

Más allá del resarcimiento por los costes, resulta necesario ofrecer, a quienes estén dispuestos a ello, un estímulo económico para llevar a cabo estas actividades de investigación e inversión. Este estímulo lo genera la ventaja competitiva que disfruta quien goza de la posibilidad de impedir a otros la utilización de la patente sin su consentimiento. Por otra parte, el progreso tecnológico requiere la difusión y extensión del saber. La sociedad está interesada en acceder a los avances y nuevos descubrimientos generados, de modo que se asegure la transmisión de conocimientos esenciales para crear nuevas soluciones técnicas.

El Derecho de Patentes (DP) intenta conjugar estas variables, mediante la concesión de una tutela jurídica que permite al autor de la invención disponer de un monopolio temporal para la explotación del invento, de forma que exista una garantía para resarcirse de los costes y un estímulo para llevar a cabo la invención y la explotación de la misma, y para comunicarla a la sociedad.

Los objetivos del DP son, por una parte, proteger la creación del inventor y recompensarle por su aportación a la sociedad y por otra, estimular las invenciones y su explotación industrial, fomentando la transmisión del conocimiento. Mediante la reserva exclusiva que supone la patente para su titular, se garantiza que pueda resarcirse de los costes en los que ha incurrido para obtener la invención y se le estimula para que lleve a cabo la explotación de la misma, asegurando la difusión y extensión a la sociedad del nuevo saber técnico que aporta la invención.

¹⁸¹ M. CECCAGNOLI Y OTROS, *PatVal-EU survey*, cit., p. 35.

III.2.3.1. El estímulo para el inventor

El derecho al monopolio que supone la obtención de una patente es, en parte, la compensación a los esfuerzos realizados y a la inversión de recursos que ha llevado a cabo el inventor para llevar a la práctica la invención¹⁸². Pero además de la recompensa por la obtención, la reserva del derecho de explotación en exclusiva de las invenciones, pretende también ofrecer una compensación por los riesgos que puede conllevar la propia explotación del invento. Como cualquier otro emprendedor, quien desee explotar una invención tendrá que asumir un riesgo económico, que podría llegar a desanimar al inventor o a un posible emprendedor de llevar a cabo las inversiones necesarias para la explotación. En esta situación, la patente actúa como un incentivo, en forma de recompensa potencial que desactive las amenazas de fracaso económico y promueva la asunción de dichos riesgos¹⁸³.

En consecuencia, la garantía de exclusividad que permite una explotación pacífica aspira a ofrecer una oportunidad de negocio a quien sea capaz de desarrollar y poner en práctica nuevas ideas que estimulen el progreso. En definitiva, se genera un estímulo económico tanto para el inventor como para atraer a inversores con espíritu emprendedor que colaboren en el impulso tecnológico mediante la oportunidad empresarial que brinda a estos emprendedores la explotación en exclusiva de las patentes.

III.2.3.2. La divulgación a la sociedad

Para la mayoría de autores, sin embargo, la atribución de un monopolio temporal al inventor atiende en mayor medida, más que a la recompensa por la invención, al fomento de la divulgación del invento¹⁸⁴, que permitirá a la sociedad beneficiarse del mismo. Los antecedentes históricos muestran que la existencia de un derecho de patentes efectivo promueve el progreso técnico y, por tanto, el desarrollo industrial, social y económico, en tanto que la ausencia del mismo provoca el efecto contrario, puesto que la capacidad de inventiva se

¹⁸² M. BOTANA AGRA, "Invención y patente", cit., p. 103. Indica el autor que las posibilidades de disfrutar de una posición de explotación exclusiva al obtener una invención pueden resultar un estímulo suficiente para que los humanos dediquen esfuerzos y recursos a la búsqueda de reglas inventivas.

¹⁸³ C. FERNÁNDEZ NÓVOA, "El fundamento del sistema de patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 7, 1981, p. 26 y sigs.

¹⁸⁴ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, 15ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 443-444; M. BOTANA AGRA, "Invención y patente", cit., pp. 103-104; C. LEMA DEVESA; F. CACHAFEIRO, "La protección de la patente en la OEPM", en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, p. 117; F. VICENT CHULIÁ, *Introducción al derecho mercantil*, cit., vol. 2, p. 1398; P. POINTET, *Función de la propiedad industrial en el desarrollo económico de los países*, Madrid, 1966, p. 75.

apaga y los inventores prefieren mantener en secreto sus invenciones a divulgarlas sin tener ningún privilegio garantizado sobre ellas.

La difusión del conocimiento es un elemento clave para el desarrollo. Existe una vinculación importante entre el progreso técnico y el estado del conocimiento técnico y el desarrollo de nuevas invenciones. Piénsese en lo que suponen las invenciones como factor de progreso técnico y en el beneficio que ello representa para la sociedad, en su conjunto.

Además, para entender adecuadamente la importancia de que las invenciones se divulguen socialmente mediante las patentes, hemos de tener en cuenta que, en muchos casos, el conjunto de ideas, soluciones, datos y otra información que contiene la invención patentada puede ser utilizado como base para generar invenciones nuevas¹⁸⁵.

III.2.3.3. La comprobación del invento y la necesidad de un sistema defensivo adecuado

Un sistema de patentes que quiera cumplir su cometido con eficacia debe ajustarse a dos características: que las patentes sólo se concedan previa verificación de la novedad y creatividad de la invención y que exista un sistema ágil y eficaz para que el titular pueda defenderse ante posibles perturbaciones de su derecho de exclusiva¹⁸⁶.

Hay que tener en cuenta que las patentes suponen una limitación para la libre competencia¹⁸⁷, lo que obliga a aplicarla sólo cuando sea pertinente¹⁸⁸. Resulta importante evitar la concesión de patentes no verificadas, puesto que lo contrario podría utilizarse para alterar el normal funcionamiento del mercado.

¹⁸⁵ Para Meinhardt, una invención puede generar a su vez otras invenciones nuevas, como consecuencia de los datos y soluciones que incluye. P. MEINHARDT, *Inventions, Patents and Monopoly*, Stevens & Sons, Londres, 1946, p. 16 y sigs.

¹⁸⁶ C. FERNÁNDEZ NÓVOA, "El fundamento del sistema de patentes", cit.

¹⁸⁷ Puesto que actúan como barreras de entrada de los competidores a un determinado mercado, C. LENCE REIJA, "El permanente conflicto entre propiedad industrial y libre competencia", cit., pp. 247-248.

¹⁸⁸ Cataldo aporta un enfoque interesante en la relación entre Derecho de la competencia y Derecho de patentes, en constante tensión, en V. D. CATALDO, "Destrucción creativa y licencias de patentes: reglas de competencia, racionalidad económica y ética del mercado", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 31, 2010, pp. 110-121. Este autor sugiere que el derecho de la competencia puede resultar de utilidad para reducir los costes derivados de la llamada destrucción creativa, producida por el desarrollo tecnológico. En ese sentido, propone aumentar la tendencia a la concesión de licencias de patentes, repartiendo entre varias empresas los costes y los riesgos del mercado, mediante una modificación del derecho *antitrust* que permita la inclusión en los contratos de licencia de patentes de cláusulas de no oponibilidad (que impiden al licenciatario impugnar la validez de la patente) y de *grant back* (que facultan al licenciante a adquirir las invenciones eventualmente obtenidas por el licenciatario, ante la posibilidad de que sean una evolución o desarrollo o perfeccionamiento de la invención licenciada), argumentando que lo contrario genera un estímulo para el mantenimiento de patentes inválidas y una reducción de la propensión a la inversión en investigación por parte del licenciatario; el autor ya había aludido a la relación entre la legitimidad de estas cláusulas y el incremento de las licencias de patentes en V. D. CATALDO, "Contratos de licencia, obligación de uso de la invención y cláusulas restrictivas de la competencia", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 30, 2009, p. 221.

Y ello pese a que la posibilidad de uso de las patentes para fines experimentales prevista en el artículo 52.1.b) LP intenta limitar la afectación de la patente sobre la competencia¹⁸⁹. Junto con la concesión verificada, la concurrencia de un sistema de defensa eficaz es necesaria para proteger la efectividad de la patente¹⁹⁰. Si el titular de la patente no dispone de instrumentos ágiles y efectivos para protegerse frente a terceros que perturben su derecho, se deja sin efecto la fortaleza de la patente y no se alcanzan los objetivos que el sistema de patentes persigue.

Es obvio que un sistema de patentes no puede funcionar adecuadamente si no se asegura de la autenticidad de las invenciones que protege, pero de la misma manera el sistema fallará si las verdaderas invenciones no se protegen con eficacia. En ese supuesto, la aportación realizada por el inventor al desarrollo social e industrial no sólo no se vería recompensada, sino que serviría para el injusto enriquecimiento de los infractores¹⁹¹.

III.2.4. EL DERECHO DE PATENTES EN EL ÁMBITO SUPRANACIONAL

Una de las características del Derecho de Patentes es su carácter territorial. La protección derivada de la patente se circunscribe a los límites territoriales del estado que la concede. Sin embargo, la eficacia de los objetivos del sistema de patentes y su aportación al progreso técnico en una sociedad cada vez más global en todos los aspectos, incluido el del conocimiento, requieren la unificación de su régimen jurídico en el ámbito supranacional.

Esta unificación del DP se está consiguiendo mediante un proceso de internacionalización, a través del establecimiento de Tratados internacionales, cuyas disposiciones se integran en las normativas nacionales. Así ocurre en nuestro caso, puesto que la normativa española sobre patentes se encuentra directamente afectada por las previsiones principales de diversos Tratados, bien

¹⁸⁹ Siguiendo esta línea de minimizar el efecto de las patentes sobre la competencia, se ha admitido la patentabilidad de la segunda indicación médica (M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, *El nuevo marco legal de las patentes químicas y farmacéuticas*, Civitas, Madrid, 1994, p. 131 y sigs.).

¹⁹⁰ C. LENCE REIJA, "El permanente conflicto entre propiedad industrial y libre competencia", cit., p. 261. La autora afirma «que las patentes sean fáciles de obtener, pero difíciles de impugnar, hace un flaco favor a la libre competencia».

¹⁹¹ Para M. BAYLOS, tan perjudicial como otorgar monopolios a invenciones falsas es no proteger debidamente las verdaderas, en tanto que supone dejar insatisfecho el legítimo interés del inventor, que ha cumplido con la obligación que le correspondía, de comunicar legalmente su invención a la sociedad y se ve defraudado al no poder perseguir y sancionar adecuadamente las imitaciones, la copia o la usurpación de su invención. M. BAYLOS MORALES Y OTROS, *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, p. 1103.

sea de ámbito internacional, o de ámbito europeo. Por lo que respecta a los tratados de ámbito internacional, nos estamos refiriendo a los siguientes:

- El Convenio de la Unión de París (CUP), del que forma parte España desde el 7 de julio de 1884¹⁹².
- El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT - Patent Cooperation Treaty), elaborado en Washington en 1970 y vigente desde 1978¹⁹³.
- El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por España el 30 de diciembre de 1994¹⁹⁴.
- Tratado del Derecho de Patentes (PLT)¹⁹⁵, de 1 de junio de 2000, ratificado por España el 9 de octubre de 2013.

En relación con el ámbito europeo, encontramos los siguientes tratados:

- El Convenio de Múnich sobre la Patente Europea (CPE), al que España se adhiere el 10 de julio de 1986¹⁹⁶.
- La Conferencia de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria, de 1975¹⁹⁷, aunque no se encuentra en vigor.

Si bien lo más reseñable a nivel de la UE es la adopción de un paquete de medidas para el impulso de una patente con efecto unitario¹⁹⁸, que se concretan en el establecimiento de una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en la que se incluye una cooperación reforzada en el ámbito de las disposiciones sobre traducción, así como la creación de un Tribunal Unificado de Patentes, como órgano jurisdiccional común encargado de garantizar una actuación unitaria en materia

¹⁹² "CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL 20 DE MARZO DE 1883".

¹⁹³ "TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), DE 19 DE JUNIO DE 1970 (WASHINGTON)".

¹⁹⁴ "ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), DE 15 DE ABRIL DE 1994 (MARRAKECH)".

¹⁹⁵ "TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (PLT), DEL 1 DE JUNIO DE 2000".

¹⁹⁶ "CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA (CPE), DEL 5 DE OCTUBRE DE 1973 (MÚNICH)".

¹⁹⁷ "CONFERENCIA DE LUXEMBURGO DE 1975 SOBRE LA PATENTE COMUNITARIA". No se encuentra en vigor.

¹⁹⁸ Reglamento (UE) n.º 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente; Reglamento (UE) n.º 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción; Acuerdo del Consejo de la Unión Europea, de 11 de enero de 2013, sobre el Tribunal Unificado de Patentes (TUP). España ha decidido mantenerse al margen del proceso de cooperación reforzada, así como del Acuerdo para la puesta en marcha del TUP.

de patentes en el ámbito territorial de la UE, con el objetivo de reducir la actual inseguridad jurídica que supone la actuación simultánea de las distintas jurisdicciones nacionales.

III.2.4.1. El Derecho de patentes de ámbito internacional

III.2.4.1.1. El Convenio de la Unión de París. La regulación del principio de prioridad

La concesión de una patente implica el monopolio de explotación de la invención que protege, permitiendo a su titular impedir el uso por parte de otros. En consecuencia, es por naturaleza imposible la concurrencia de varias patentes sobre la misma invención, lo que obliga a establecer un criterio para priorizar a qué solicitud se otorgará la patente en caso de que existiera más de una.

Si el objetivo principal de la protección que se otorga a través de la patente es que la sociedad obtenga conocimiento de la invención, de forma que se promueva el desarrollo social mediante la mejora del progreso técnico, puede considerarse cumplido este objetivo con la primera presentación de solicitud de patente. Las solicitudes posteriores sufrirían un “efecto de bloqueo”, que permite garantizar al primer solicitante que podrá disfrutar en exclusiva de la patente, impidiendo a otros su uso, a cambio de la aportación que ha realizado a la sociedad. Además, la presentación previa de una solicitud de patente dañaría irremisiblemente la novedad de la invención para el caso de solicitudes posteriores, que carecerían así del necesario requisito de novedad. En este sentido se manifiesta la LP, en su artículo 10.3, al referirse al caso de invenciones realizadas por distintas personas de forma independiente, para las cuales prevé que “*el derecho a la patente pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España*”¹⁹⁹, adoptando el principio *prior tempore, potius iure*.

Con carácter general, la prioridad de la solicitud despliega efectos en el ámbito territorial del Estado en el que se ha presentado. Existe, no obstante, una excepción importante denominada “*prioridad unionista*”, recogida en el artículo 4 del Convenio de la Unión de París²⁰⁰: “*Quien hubiere depositado*

¹⁹⁹ Siempre que dicha solicitud se publique de acuerdo con el artículo 32 LP.

²⁰⁰ Su texto puede consultarse en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515. Sobre sus revisiones, véase A. CASADO CERVIÑO, “La revisión del Convenio de la Unión de París”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 3, 1976; A. CASADO CERVIÑO, “La revisión del Convenio de la Unión de París”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 4,

regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente”²⁰¹. La LP prevé, en su artículo 28.1, la aplicación de la prioridad unionista en España, al indicar que quien hubiese presentado regularmente una solicitud de patente de invención en alguno de los países de la Unión (o sus causahabientes) gozará, para la presentación de una solicitud de patente en España para la misma invención, del derecho de prioridad establecido en el Convenio de la Unión de París.

Lo anterior supone que el inventor que haya solicitado patente en algún país de la Unión, puede presentarla en cualquiera de los restantes países de la Unión durante los 12 meses siguientes a la primera solicitud, con efectos desde la misma fecha de esa primera solicitud, de tal forma que, dentro de los mencionados 12 meses, no perjudicará la novedad nada de lo que ocurra entre la fecha de la primera solicitud y las posteriores.

III.2.4.1.2. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT - Patent Cooperation Treaty)²⁰² se firmó en Washington el 19 de junio de 1970, entrando en vigor en 1978, aproximadamente en paralelo con el Convenio sobre la Patente Europea de 1973. España depositó el correspondiente instrumento de adhesión al PCT el 16 de agosto de 1989²⁰³. En su preámbulo, el PCT manifiesta que su finalidad es *“contribuir al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, perfeccionar la protección legal de las invenciones, simplificar y hacer más económica su obtención cuando se desea obtenerla en varios países, posibilitar el acceso a las informaciones técnicas contenidas en los documentos que describen nuevas invenciones y estimular y acelerar el progreso económico de los países en vías de desarrollo”*.

1977; A. CASADO CERVIÑO, “La revisión del Convenio de la Unión de París”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 6, 1979.

²⁰¹ El plazo fijado en este Convenio para las invenciones es de 12 meses (art. 4.c), núm. 1).

²⁰² Sobre el PCT pueden consultarse M. BOTANA AGRA, “Contribución al estudio del PCT”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 5, 1978; A. CASADO CERVIÑO, “El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)”, *Noticias de la Unión Europea*, vol. 3, 1987; F. GURRY, “El Tratado de Cooperación en materia de Patentes: presente y futuro”, *Economía industrial*, 379, 2011; J. VEREDA ESPADA, “Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)”, *Información Comercial Española*, ICE: *Revista de economía*, vol. 1, 1981.

²⁰³ A. CASADO CERVIÑO, “La adhesión de España al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 13, 1989, p. 601. Sobre su aplicación en España, véanse M. BOTANA AGRA, “El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT): su entrada en vigor”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 4, 1977; M. BOTANA AGRA, “Las normas para la aplicación en España del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 16, 1994.

Este Tratado se establece con la intención de que los países firmantes cooperen en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protección de las invenciones y en la prestación de servicios técnicos especiales (art. 1 PCT). El procedimiento previsto por el sistema PCT se divide en dos fases. Una internacional, en la que concurren dos circunstancias esenciales: por una parte se otorga la fecha de presentación de la solicitud, que será común para todos los Estados miembros y que tendrá los mismos efectos que la presentación de la solicitud en cada uno de los Estados designados por el solicitante; por otra parte, se lleva a cabo una valoración no vinculante del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la solicitud (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial sobre el estado de la técnica), que da lugar al Informe de Búsqueda Internacional. Una segunda fase (conocida como fase nacional) genera una haz de solicitudes de patentes nacionales, una en cada uno de los países designados por el solicitante, para la tramitación, a nivel nacional, de la solicitud²⁰⁴.

El PCT permite evaluar la patentabilidad de la invención, mediante el encargo a los órganos del PCT del examen y valoración de los requisitos de patentabilidad de la invención, que emitirán un informe, no vinculante, para que las oficinas de patentes nacionales decidan sobre la concesión o denegación de la patente. Los órganos del PCT emiten un Informe de Búsqueda Internacional sobre la petición, ajustado a los países en los que se pretende la patente. La solicitud de una patente se resuelve por el Estado o Estados a los que se dirige, pero éstos pueden utilizar dicho informe para fundamentar su decisión.

El PCT supone una solicitud de patente internacional, ajustada a un procedimiento único, que podrá desembocar en tantas patentes nacionales como Estados comprendidos en el PCT designados en la solicitud. El Tratado establece un plazo de 30 meses para que pueda ampliarse la patente a otros estados firmantes, con la fecha de efectos correspondiente a la solicitud inicial.

III.2.4.1.3. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

Contenido en el Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado por España en Marrakech

²⁰⁴ J. VERA ROA, "La patente internacional: hacia el PCT y los PPH", en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 432-433.

el 15 de abril de 1994, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)²⁰⁵, conocido internacionalmente como TRIP's por sus siglas en inglés²⁰⁶, establece un conjunto de principios básicos sobre propiedad industrial e intelectual, con el objetivo de armonizar las regulaciones nacionales de los países firmantes como respuesta al fenómeno de la globalización económica²⁰⁷. La Sección 5ª de la Parte II (artículos 27 a 34) contiene la regulación específica referida a patentes²⁰⁸.

El acuerdo formaliza el compromiso de los Miembros de cumplir los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de la Unión de París y declara que las Partes 1 a N del ADPIC en ningún caso irán en detrimento de las obligaciones asumidas por los Miembros entre sí en el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma o el Tratado sobre Propiedad Intelectual respecto a los Circuitos Integrados.

El ADPIC ha provocado un efecto uniformador de la legislación de los países en los que se aplica, que en muchos casos han tenido que reformar sus legislaciones internas para alinearlas con las previsiones del mismo. Su aprobación supuso la creación de un marco muy adecuado sobre el que basar posteriores desarrollos en materia de propiedad intelectual e industrial²⁰⁹.

²⁰⁵ Publicado en el Suplemento del BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995, págs. 173 y sigs. Véase A. OTTEN, "El Acuerdo sobre los ADPIC: Visión General", en *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I*, CEFI, Madrid, 1997, en especial, pp. 29-30, referidas a patentes; J. L. IGLESIAS PRADA, "Disposiciones generales y principios básicos en el «Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio» (ADPIC)", *THEMIS: Revista de Derecho*, 38, 1998; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, "Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC", en *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I*, CEFI, Madrid, 1997.

²⁰⁶ *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

²⁰⁷ Para F. VICENT CHULIÁ, *Introducción al derecho mercantil*, cit., vol. 2, p. 1391, «el ADPIC es la culminación del paso de una Economía Mundial a una Economía Globalizada». Para el autor, en la Economía Mundial los Estados se encerraron en sí mismos y se vieron obligados a colaborar mediante acuerdos intergubernamentales, como el CUP. La Economía Globalizada supera el concepto de Estado y crea un mercado a escala mundial.

²⁰⁸ Puede consultarse un completo trabajo sobre la aplicación del ADPIC en España en M. MONTAÑA MORA, "La aplicación del Acuerdo ADPIC (TRIPS) en España", en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005. En concreto, en lo que se refiere a la incidencia del acuerdo sobre el Derecho español de patentes, págs. 721-730. Otro análisis de la repercusión de los ADPIC en el Derecho español de patentes en D. A. CARRASCO PRADAS, "Repercusión del Acuerdo sobre los ADPIC en el Derecho español de Propiedad Industrial", en *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I*, CEFI, Madrid, 1997, pp. 396-406.

²⁰⁹ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 16, 1994, pp. 78-79.

III.2.4.1.5. El Tratado del Derecho de Patentes

El Tratado del Derecho de Patentes (PLT) fue firmado el 1 de junio de 2000 y ha sido ratificado por España el 9 de octubre de 2013²¹⁰. Su objetivo es la armonización de las legislaciones de los Estados signatarios en lo relativo a diversos aspectos formales de las solicitudes y en cuestiones como las comunicaciones o el régimen de representación, con el fin de racionalizar y armonizar los requisitos formales establecidos por las Oficinas nacionales y regionales de patentes para la presentación y tramitación de solicitudes de patente.

El PLT dispone requisitos mínimos para la obtención de una fecha de presentación, armoniza los requisitos formales internacionales exigibles, y establece formularios uniformizados y procedimientos simplificados. Aunque el proyecto arrancó con la intención de armonizar también aspectos sustantivos de los procedimientos de solicitud y examen de patentes, de las normas para obtener una patente y de los derechos que otorga la misma, incluidos en el primer proyecto de Tratado, pronto quedó claro que no existía el consenso necesario para abordar estas cuestiones, por lo que el Tratado abandonó su intención de armonizar la legislación sustantiva o de fondo de los Estados y quedó limitado a los aspectos formales de procedimiento, en los que sí existía acuerdo²¹¹.

Una vez fijado el ámbito del Tratado, tras cinco años de debates, se celebró, del 11 de mayo al 2 de junio de 2000, una Conferencia Diplomática que se saldó con la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes el 1 de junio. El PLT entró en vigor el 28 de abril de 2005²¹².

Con la intención de simplificar el Tratado al máximo y evitar la coexistencia de varias normas nacionales sobre aspectos formales de las solicitudes de patentes nacionales e internacionales, el PLT remite en lo posible a las disposiciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y

²¹⁰ Más información sobre la entrada en vigor del PLT en M. BOTANA AGRA, "Entrada en vigor del tratado de la OMPI sobre el derecho de patentes (PLT)", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 25, 2004. Su incidencia en la normativa española puede verse en C. LENCE REIJA, "El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Incidencia en la legislación española", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 21, 2000.

²¹¹ Las divergencias, que afectaban a cuestiones esenciales, como las relativas al primer solicitante y al plazo de gracia, se pusieron de manifiesto durante una Conferencia Diplomática que se celebró en 1991. Como consecuencia, el proyecto se retomó en 1995, con otro enfoque, encomendando a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que se centrara en los asuntos relativos a los requisitos formales de los procedimientos nacionales y regionales sobre patentes.

²¹² Tres meses después del depósito de 10 instrumentos de ratificación o de adhesión de Estados.

de su Reglamento. Se espera que esta normalización de los aspectos formales mejore el acceso a la protección por patente en todo el mundo y produzca una reducción de los costes de los procedimientos.

El PLT establece una relación de los requisitos máximos en aspectos formales que podrá requerir la Oficina de patentes de una Parte Contratante del Tratado a una solicitud de patente. Esto supone que cualquier interesado tiene la certeza de que si su solicitud reúne esos requisitos cumple con las exigencias formales que puede reclamarle cualquiera de las Partes Contratantes. No obstante, el PLT permite que las Partes Contratantes establezcan unos requisitos menores que los contemplados en el Tratado. Por tanto, con la excepción de lo previsto en el artículo 5 del Tratado respecto a los requisitos sobre la fecha de presentación, las Oficinas gestoras de cualquier Parte Contratante del PLT no podrán exigir más requisitos formales a las solicitudes que los contemplados en el Tratado, pero sí menos. En definitiva, lo que el PLT pretende es eliminar de las legislaciones nacionales y regionales la regulación sobre requisitos de forma, armonizando a nivel internacional los requisitos formales sobre la base de lo previsto en el PCT, de tal modo que se cimente una regulación uniforme sobre aspectos formales que favorezca el desarrollo futuro del Derecho de patentes y del sistema internacional de patentes.

III.2.4.2. El Derecho de patentes de ámbito europeo

III.2.4.2.1. El Convenio de Múnich sobre la Patente Europea

El objetivo de crear una patente europea arranca en 1959, como iniciativa de los seis Estados que integraban por entonces el Mercado Común, con la intención de generar un título autónomo de protección en todo el Mercado Común que ayudara a la libre circulación de mercancías, mediante la supresión de las barreras que suponían la territorialidad y la independencia de los títulos de protección nacionales. Tras diversas dificultades iniciales que paralizaron la iniciativa, el proyecto se reactivó en 1969, desdoblado en dos proyectos que pretendían llevarse a cabo de forma sucesiva. El primero crearía la patente europea, concedida por una oficina única europea a través de un procedimiento centralizado basado en un derecho común, que se desdoblaría en un haz de patentes nacionales independientes (las correspondientes a los Estados miembros del convenio que hubiera designado el solicitante). El segundo proyecto aspiraba a crear una patente comunitaria, protegida por un título único con efectos uniformes en todo el ámbito territorial intracomunitario y

regulada por un derecho común. Como es sabido, el resultado final ha sido la cristalización del primer proyecto en el Convenio de Múnich de 5 de octubre de 1973²¹³ (conocido como Convenio de la Patente Europea, CPE²¹⁴), en tanto que el segundo proyecto, para la creación de la patente comunitaria nunca llegó a prosperar²¹⁵.

La Patente Europea (PE) sigue un procedimiento único, centralizado en la Oficina Europea de Patentes, para la obtención de la patente con eficacia en todos los países del convenio designados en la solicitud, con el objetivo de simplificar, abaratar y racionalizar la obtención de patentes en los Estados miembros²¹⁶. En esos países, una vez concedida la patente, tiene los mismos efectos y está sometida al mismo régimen que una patente nacional (art. 2 del Convenio). Por estos motivos, con frecuencia se hace alusión a la Patente Europea como un “*haz de patentes*”²¹⁷, en tanto que despliega sus efectos en cada uno de los estados contratantes en los que haya sido concedida, de igual manera que si se hubiera solicitado la patente en los mismos siguiendo su régimen nacional. El sistema del CPE puede coexistir con el sistema de patentes nacionales²¹⁸.

El examen y la concesión de la PE se efectúan por la Oficina Europea de Patentes, con sede en Múnich. Los requisitos de patentabilidad, así como su duración (20 años) coinciden con los establecidos por la normativa española. Una vez concedida, se trata de una patente nacional, que se regirá por el derecho nacional. Los efectos en cada país designado están condicionados a que se presente en dicho país una traducción a la lengua nacional. No obstante, para reducir el problema del considerable coste de las traducciones, que supone un

²¹³ Vigente desde 1977, España se adhirió el 10 de julio de 1986, publicándose el instrumento de adhesión el 30 de septiembre de 1986 (BOE núm. 234).

²¹⁴ El CPE puede consultarse en: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>. Para un análisis del CPE, véase S. JESSEL, “Los Convenios Europeos de Patentes: El Convenio de Múnich sobre la patente europea y el Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria”, *Noticias de la Unión Europea*, 35, 1987, pp. 94-100, así como A. BOULON, “La Patente Europea. Examen del Convenio de Múnich de 5 de octubre de 1973”, en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990.

²¹⁵ J. A. MACÍAS MARTÍN, “La patente europea”, en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 347-348.

²¹⁶ *Ibid.*, p. 349.

²¹⁷ M. CURELL SUÑOL, “La Patente Europea y la patente del Mercado Común”, en *II Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1976, p. 128.

²¹⁸ Sobre el contenido y la aplicación del CPE en España, ver J. A. MORGADÉS MANONELLES, “La aplicación en España del Convenio de la Patente Europea: sus repercusiones sobre las solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad españoles”, en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, p. 479 y sigs. Un análisis de su impacto en España durante los primeros años de vigencia se encuentra en J. GÓMEZ MONTERO, “El impacto de la patente europea en España”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 12, 1987, y en J. GÓMEZ MONTERO, “El impacto de la patente europea en España (1987-1989)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 13, 1989.

límite a la efectividad de la PE, se adoptó en el año 2000 un acuerdo referido a la aplicación del art. 65 CPE, conocido como el Acuerdo de Londres²¹⁹, por el que los Estados que se incorporan al mismo se comprometen a no exigir la traducción de una PE presentada en una de las lenguas oficiales del sistema de la PE, a saber, alemán, francés e inglés, a otro idioma, sin perjuicio del derecho del Estado a exigir la traducción completa en determinadas circunstancias en caso de litigio²²⁰.

A través del Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000²²¹, que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007, se ha llevado a cabo la modificación más profunda del Convenio de Múnich sobre la concesión de Patentes Europeas, con el doble objetivo de adecuar la patente europea al ADPIC y al PCT, y de simplificar y agilizar los procedimientos para su solicitud²²².

III.2.4.2.2. La Conferencia de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria

La patente comunitaria deriva del Convenio de Luxemburgo de 1975 (CPC)²²³, que establece en su artículo 2 su carácter unitario, lo que significa que existe una única patente, común a todos los Estados de la Patente Comunitaria, que sólo puede ser concedida, transferida, anulada o caducada para el conjunto de dichos países, y no para una parte de los mismos, a diferencia de lo que ocurre con la PE²²⁴.

Uno de los principales problemas iniciales del CPC fue que encomendaba a los tribunales nacionales el conocimiento de los procedimientos de violación de patentes, en tanto que la decisión sobre la validez de las

²¹⁹ Disponible en: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html>. El Acuerdo de Londres entró en vigor el 1 de mayo de 2008 en 14 Estados contrapartes del CPE, entre los que no se encuentra España. Puede verse un completo estudio sobre el mismo en L. A. DURÁN MOYA, "El protocolo de Londres sobre la aplicación del art. 65 del Convenio de la Patente Europea y sus repercusiones sobre la protección de las patentes europeas", en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual (colección de trabajos en homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez)*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2009.

²²⁰ M. BOTANA AGRA, "El Acuerdo de Londres sobre la aplicación del artículo 65 del CPE: un primer paso hacia la reducción de costes de las traducciones de las patentes europeas", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 28, 2007, pp. 584-587.

²²¹ Elaborada en la Conferencia de revisión de Múnich, celebrada del 20 al 20 de noviembre de 2000 (instrumento de ratificación publicado en el BOE núm. 22, de 25 de enero de 2003; corrección de errores en BOE núm. 84, de 8 de abril de 2003).

²²² Para profundizar en los aspectos principales de la revisión, véase M. BOTANA AGRA, "Entrada en vigor del acta de revisión-2000 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE)", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 27, 2006.

²²³ Véase un análisis de los antecedentes y aspectos básicos de la PC en J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "La patente comunitaria", *Derecho de los negocios*, vol. 1, 1, 1990, p. 15 y sigs.

²²⁴ E. GONZÁLEZ-SICILIA, "Consideraciones sobre la patente comunitaria", *Derecho de los negocios*, vol. 1, 1, 1990, pp. 272-275.

patentes correspondía a la Oficina Europea de Patentes²²⁵. En 1985, sin haber entrado todavía en vigor el CPC, al no haberse producido la ratificación por Irlanda y Dinamarca, tuvo lugar una nueva Conferencia de Luxemburgo²²⁶ en la que se superaron algunos de los problemas técnicos, pero seguían quedando pendientes de resolución cuestiones como la traducción de la patente comunitaria a los diversos idiomas y el reparto de las cargas financieras, que continuaban obstaculizando su entrada en vigor²²⁷.

En palabras del Consejo Europeo, *“La patente comunitaria ha de ser un instrumento eficaz y flexible que las empresas puedan obtener a un coste asequible y que al mismo tiempo cumpla los principios de seguridad jurídica y no discriminación entre los Estados miembros y garantice un alto nivel de calidad”*²²⁸. Con anterioridad, la Comisión Europea ya había puesto de manifiesto la importancia que para el desarrollo de la innovación y la competitividad en Europa tendría resolver los problemas de los que adolece el sistema de patentes del CPE²²⁹, relacionados con los importantes costes de traducción y la inseguridad jurídica derivada de la no existencia de un sistema jurisdiccional único competente para conocer de los litigios sobre una patente europea²³⁰.

El CPC no perjudicaría el derecho de los países a conceder patentes nacionales, pero modificaría sustancialmente el régimen de la PE, otorgándole un carácter autónomo y unitario, por cuanto se regularía por el propio CPE y afectaría a todos los países firmantes del mismo. La concesión de una patente por la Oficina Europea de Patentes según el procedimiento del CPE generaría una patente única para todos los Estados miembros de la CEE (patente comunitaria), superando el régimen acumulativo de distintas patentes

²²⁵ *Ibid.*, p. 269.

²²⁶ J. A. GÓMEZ SEGADE, “La Conferencia de Luxemburgo de 1985 sobre la patente comunitaria: resultados y perspectivas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 11, 1985, pp. 589-590.

²²⁷ J. A. GÓMEZ SEGADE, “La tercera Conferencia de Luxemburgo sobre la patente comunitaria”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 13, 1989, pp. 653-654.

²²⁸ Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona (marzo de 2002, conclusión 47).

²²⁹ J. DELICADO MONTERO-RÍOS, “La Patente Comunitaria: antecedentes y consecuencias de su eventual entrada en vigor”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, p. 352. El autor mantiene que los derechos exclusivos que otorgan las patentes constituyen un incentivo para la innovación y considera, citando a J. A. SCHUMPETER, *Teoría del desenvolvimiento económico*, 3ª ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1957 (obra póstuma), que ésta, en su calidad de función económica de los empresarios, constituye la esencia del desarrollo económico.

²³⁰ COMISIÓN EUROPEA, “Fomentar la innovación mediante la patente. Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. COM(97) 214 final”. El documento aborda la conveniencia de un sistema de protección con efecto unitario y analiza los obstáculos para su implantación, principalmente lingüísticos y de unificación de la jurisdicción.

nacionales, una por cada uno de los países designados en la solicitud, que se somete en último término a la regulación nacional de cada uno de ellos²³¹.

A pesar de que el CPC no ha llegado a entrar en vigor, ha tenido efectos muy positivos sobre la uniformidad de la regulación nacional de las patentes en los Estados europeos, que han incorporado a su legislación muchas de las disposiciones del CPC²³².

III.2.4.2.3. El procedimiento de cooperación reforzada para la creación de una patente europea con efecto unitario

Tras el fracaso del CPC han tenido lugar varias iniciativas para relanzar la idea de obtener una patente con efecto unitario en el ámbito de la UE²³³. Así, tras la modificación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa²³⁴, como consecuencia de la cual resulta posible la creación de títulos europeos de propiedad industrial en la UE por el procedimiento ordinario, es decir sin que resulte necesario contar con la unanimidad de todos los Estados, parecía posible superar el bloqueo que algunos países (entre ellos España) han venido realizando a la patente unitaria²³⁵. Sin embargo, esta posibilidad no alcanza al establecimiento de los regímenes lingüísticos, que sigue requiriendo unanimidad²³⁶, lo que ha permitido que las sucesivos intentos se hayan visto frustrados, dada la oposición de España e Italia.

En la actualidad la Patente Comunitaria ha recibido un nuevo impulso a través de la Decisión 2011/167/UE del Consejo de la Unión Europea, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria²³⁷, procedimiento del

²³¹ Un análisis del Convenio de Múnich y del Convenio de Luxemburgo y su afectación sobre el Derecho español de patentes se encuentra en R. SINGER, "La patente europea", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 5, 1978.

²³² J. A. GÓMEZ SEGADE, "La patente europea con efecto unitario: ¿hacia el final del túnel o un nuevo fiasco?", *Actas de Derecho Industrial*, 31, 2010, p. 529, para quien las previsiones del CPC y del CPE han conseguido un efecto unificador sobre el derecho de patentes en el ámbito europeo.

²³³ Pueden revisarse las distintas iniciativas a nivel europeo, que han permitido llegar a la Patente Europea con Efecto Unitario, en S. BALANÁ VICENTE, "Patente unitaria en el marco de la cooperación reforzada. Evolución del sistema europeo de patentes a propósito de la reciente creación de la patente europea con efecto unitario", *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, 68, 2013; y en R. SAMPEDRO CALLE, "La patente europea con efectos unitarios ¿una nueva alternativa?", en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012.

²³⁴ "TRATADO DE LISBOA, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA. (2007/C 306/01)", firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007.

²³⁵ Sobre la importancia del Tratado de Lisboa para la creación de una patente comunitaria, puede verse E. F. PÉREZ CARRILLO, "Impacto del tratado de Lisboa de la Unión Europea sobre la creación de un título de patente comunitario y de un tribunal de patente europea y comunitaria", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 30, 2009.

²³⁶ Ver artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

²³⁷ Al respecto puede leerse M. BOTANA AGRA, "La patente europea con efecto unitario (PEU) en el marco de la UE", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 33, 2012.

que han quedado al margen los Estados español e italiano²³⁸. El mecanismo de cooperación reforzada²³⁹ permite que el Consejo de la UE autorice a un grupo de al menos nueve Estados miembros para cooperar en un objetivo sobre el que no se haya conseguido suficiente consenso entre todos los Estados miembros, con el fin de evitar que la necesidad de unanimidad para regular determinadas cuestiones permita a algún Estado bloquear el desarrollo de las mismas cuando resulten de interés para un grupo de Estados miembros. Como consecuencia de esta Decisión del Consejo, se han aprobado el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.

La patente europea con efecto unitario tiene una serie de características importantes desde el punto de vista del progreso en la unificación del derecho de patente en Europa²⁴⁰. La patente europea con efecto unitario no es un título de propiedad industrial comunitario, sino una patente europea que se obtiene conforme a lo previsto en el CPE, mediante solicitud a la Oficina Europea de Patentes. Eso sí, una vez la patente haya sido otorgada podrá solicitarse el efecto unitario, lo que supone que estará vigente simultáneamente en todos los Estados que han participado en el proceso de cooperación reforzada, sin necesidad de someterse a otras condiciones que resultan exigibles en muchos Estados para que una patente europea obtenida con el procedimiento clásico del CPE tengan efectos en su territorio²⁴¹. Dado su efecto unitario, la patente sólo producirá efectos en el conjunto de Estados que participan en la cooperación reforzada, de forma que si se produce su transferencia, revocación o extinción, éstas operarán con los mismos efectos para el conjunto de estos Estados participantes. Se trata de un efecto unitario opcional para el titular de la patente obtenida de acuerdo con el procedimiento CPE, que coexistirá con las patentes nacionales y con las patentes europeas. Por otra parte, la introducción de determinados aspectos sustantivos del Derecho de patente en la Propuesta

²³⁸ Ambos Estados interpusieron recurso contra la Decisión 2011/167/UE del Consejo (asuntos acumulados C-274/11 y C-295/11), que han sido desestimados por el TJUE en Sentencia de 16 de abril de 2013.

²³⁹ Previsto en el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea y desarrollado en los artículos 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

²⁴⁰ Siguiendo en este punto a J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "La patente europea con efecto unitario: ¿hacia el final del túnel o un nuevo fiasco?", cit., p. 538 y sigs.

²⁴¹ En la mayoría de Estados miembros se exige una traducción al idioma nacional para que la patente surta efecto.

de Reglamento²⁴², en la línea de las previsiones que contenía el CPC, generaba un efecto unificador del Derecho europeo de patente, puesto que al pasar a formar parte del Derecho de la Unión Europea podían ser objeto de cuestiones prejudiciales planteadas para su armonización por parte de los tribunales nacionales de los Estados u otros órganos jurisdiccionales competentes. No obstante, el Consejo Europeo acordó²⁴³, el 29 de junio de 2012, suprimir los artículos 6 a 8, que contenían las disposiciones sustantivas relacionadas con la delimitación del alcance del Derecho de patente. La consecuencia de esta supresión en el texto final del Reglamento²⁴⁴ es que las mencionadas disposiciones no forman parte del Ordenamiento de la Unión Europea y no pueden plantearse sobre ellas cuestiones prejudiciales para su interpretación y armonización por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que se pierde el efecto uniformador que producía la propuesta sobre el Derecho europeo de patentes.

Una de las mayores debilidades del sistema europeo de patentes es la carencia de un órgano jurisdiccional común ante el que puedan plantearse las cuestiones litigiosas relacionadas con las patentes europeas²⁴⁵. En la actualidad, como es sabido, son los órganos jurisdiccionales nacionales del país de que se trate los competentes para dilucidar los asuntos relacionados con las patentes europeas vigentes en el mismo, lo que supone la necesidad de instar la actuación jurisdiccional en varios Estados y, en consecuencia, un coste muy elevado que dificulta el acceso a la tutela judicial efectiva²⁴⁶, principalmente de la medianas y pequeñas empresas²⁴⁷. Además, esta diversidad de intervención

²⁴² COMISIÓN EUROPEA, "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. COM(2011) 215 final".

²⁴³ Atendiendo una exigencia del Reino Unido.

²⁴⁴ "REGLAMENTO (UE) NÚM. 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012, POR EL QUE SE ESTABLECE UNA COOPERACIÓN REFORZADA EN EL ÁMBITO DE LA CREACIÓN DE UNA PROTECCIÓN UNITARIA MEDIANTE PATENTE"; El contenido de estas disposiciones ha sido incorporado al texto del "ACUERDO DE 29 DE FEBRERO DE 2013 ENTRE PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE UN TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (2013/C 175/01)" (arts. 25 a 30).

²⁴⁵ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Recomendación de la Comisión al Consejo para que la autorice a abrir negociaciones con vistas a la adopción de un Acuerdo por el que se cree un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes", pp. 2-3. En la Exposición de motivos expresa que la falta de un título de protección unitario y la inexistencia de un sistema unificado de resolución de litigios relativo al mismo determinan que el acceso al sistema de patentes sea complejo y costoso y dificultan la ejecución efectiva de las patentes, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Por otra parte, considera que los litigios en el ámbito de la UE son innecesariamente costosos y aleatorios para todas las partes implicadas, lo que viene a obstaculizar a las PYME y a los inventores individuales el acceso al sistema de patentes y constituye una rémora para la innovación y la competitividad europeas.

²⁴⁶ Puede verse un estudio sobre la tutela jurisdiccional de la propiedad industrial en R. CASTILLEJO MANZANARES; I. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, "La tutela jurisdiccional de los derechos de autor y la propiedad industrial en el ámbito comunitario y nacional", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 27, 2006.

²⁴⁷ López-Tarruella alerta sobre la utilización abusiva por parte de algunas empresas de determinadas estrategias procesales en litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea, aprovechando la intervención

de órganos jurisdiccionales genera una gran inseguridad jurídica, puesto que existe la posibilidad de que sobre un mismo caso recaigan pronunciamientos distintos en Estados distintos. Todo ello supone una dificultad importante para que Europa pueda competir en condiciones con otras potencias mundiales en el ámbito de la innovación, tan estrechamente ligada al crecimiento y al desarrollo²⁴⁸. En consecuencia, es imprescindible, si se quiere que la patente europea con efecto unitario desarrolle el papel al que aspira, que la iniciativa lleve aparejada la creación de un órgano jurisdiccional común que avale una actuación unitaria y cuyas disposiciones garanticen que las patentes se apliquen o se revoquen en todo el territorio de los Estados miembros participantes. Un sistema jurisdiccional que entendiese tanto de las patentes europeas del CPE como de las patentes europeas con efecto unitario supondría para las empresas europeas un ahorro considerable en tiempo y dinero²⁴⁹.

En esta línea, el Consejo de la Unión Europea adoptó, el 11 de enero de 2013, el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes²⁵⁰, que ha sido firmado el 19 de febrero de 2013 por veinticinco de los veintiocho Estados miembros²⁵¹.

de sistemas jurisdiccionales de varios Estados (en concreto: el «*forum shopping*», que alude a la elección del foro de competencia más beneficioso para los intereses del demandante, en función de elementos como la ley sustantiva y procesal del Estado elegido, el tiempo que tardan los tribunales en resolver, el coste económico o la predictibilidad de la decisión, entre otros; la práctica de lo que se conoce como «torpedos», que se refiere a la maniobra de quien intenta evitar una posible demanda por violación de derechos de propiedad industrial anticipando la presentación de una acción declarativa de ausencia de infracción, con objeto de paralizar la posibilidad de presentar la demanda por violación en el resto de Estados miembros, dado que en ese caso se produciría un caso de litispendencia y el segundo tribunal debería suspender el procedimiento e inhibirse a favor del primero; y la invocación de la nulidad o caducidad del título como defensa ante una acción por infracción de derechos presentada en su contra, con objeto de paralizarla). No resulta complejo imaginar que las posibilidades de utilizar estas estrategias están directamente relacionadas con el potencial económico de las empresas, lo que puede afectar a las posibilidades que las pequeñas y medianas empresas tienen para defender sus intereses. A. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, «Litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 29, 2008, pp. 227-253.

²⁴⁸ S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ; M. REQUEJO ISIDRO, «Litigación internacional sobre patentes en Europa: el sistema de competencia judicial internacional interpretado por el TJCE (reflexiones tras las sentencias del TJCE de 13 de julio de 2006 en los casos GAT y Roche)», *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 27, 2006, p. 675.

²⁴⁹ COMISIÓN EUROPEA, «Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa. COM(2011) 287 final.», cit., p. 10.

²⁵⁰ Este instrumento, junto con el Reglamento (UE) núm. 1257/2012 y el Reglamento (UE) núm. 1260/2012 forman lo que viene en llamarse «*patent package*» o «paquete de la patente unitaria», que implementa el procedimiento de cooperación reforzada entre veinticinco Estados miembros de la UE (todos excepto España e Italia) para la creación de una patente con efecto unitario en su territorio. Para un análisis del Acuerdo, así como una visión general de los Reglamentos, véase T. MERCADAL MENCHADA, «Tribunal Unificado de Patentes», *Diario La Ley*, 8178, 2013. Sobre la organización y funcionamiento del TUP, véase J. MONTEFUSCO MONFERRER; X. BORRÁS PIERI, «Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: aspectos fundamentales de la jurisdicción, organización y funcionamiento del Tribunal», *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, 70, 2013.

²⁵¹ Bulgaria, Polonia y España son los únicos Estados miembros que no han suscrito el Acuerdo. Italia sí ha firmado el Acuerdo pese a no formar parte del proceso de cooperación reforzada para la creación de la patente con efecto unitario. Algún autor considera que la autoexclusión de España del TUP tendrá consecuencias sobre la formación y la práctica de los jueces españoles e impedirá a España contribuir en la formación de un sistema jurisdiccional cuyas decisiones afectarán de forma importante a nuestro país. En este sentido, M. DESANTES REAL, «Hacia un tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España», *Revista española de derecho internacional*, vol. 65, 2, 2013, p. 68.

Tras este Acuerdo, el Consejo creó, en fecha 8 de marzo de 2013, un Comité Preparatorio para la puesta en marcha del Tribunal Unificado de Patentes (TUP). Dicho Comité ha llevado a cabo la elaboración del Reglamento de Procedimiento que ha de regular la actuación del TUP²⁵², publicando su decimosexta versión en fecha 6 de marzo de 2014. Por el devenir de los acontecimientos parece probable que el arranque del TUP pueda producirse durante el año 2015, tal como está previsto.

Frente a la reducción de los costes de protección que se espera que provoque el funcionamiento de la patente unitaria y, en consecuencia, el aumento de la competitividad europea, algunas voces alertan sobre riesgos para las pequeñas y medianas empresas, asociados a la complejidad, fragmentación e inseguridad del sistema. Estos riesgos derivan de la coexistencia del sistema de la patente unitaria con los sistemas nacionales, de su fragmentación territorial, al quedar algunos Estados fuera de la patente unitaria, a su fragmentación sustantiva, por la existencia de distintos tipos de patentes, de su fragmentación jurisdiccional, derivada de la anterior, que obligará a la intervención de distintos órganos jurisdiccionales sobre distintas tipologías de patentes²⁵³.

Otra observación crítica que resulta aplicable al proceso, en la medida en que se basa en la restricción del sistema a unos idiomas, en detrimento de otros, por razones economicistas que aluden a los costes, guarda relación con la limitación que se produce de la divulgación de la invención, circunstancia esencial en el sistema de patentes como contrapartida al monopolio que se otorga al inventor por poner a disposición de la sociedad el avance obtenido. Si se restringe desde el punto de vista idiomático la obligación de ofrecer la información se pone en riesgo la capacidad de difusión de la patente, lo que rompe el equilibrio entre el derecho de monopolio que obtiene el inventor y el beneficio social que se obtiene con el acceso a la información, que es la premisa sobre la que aquél se asienta²⁵⁴. Sin duda es necesario conseguir una reducción de los costes de obtención de una patente en el ámbito de la UE porque esta circunstancia está lastrando la competitividad europea, pero la solución ha de buscarse salvaguardando otros valores importantes, intrínsecamente asociados a los objetivos de un sistema de patentes, como es la divulgación de la

²⁵² La existencia de este Reglamento está prevista en el artículo 41 del "ACUERDO DE 29 DE FEBRERO DE 2013 ENTRE PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE UN TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES (2013/C 175/01)".

²⁵³ B. A. GONZÁLEZ NAVARRO, "Patente unitaria: luces y sombras", *Actualidad jurídica Aranzadi*, 890, 2014.

²⁵⁴ J. A. MORGADES MANONELLES, "Monopolio a cambio de divulgación", *cit.*, p. 735.

invención, si no quiere comprometerse la capacidad de desarrollo de algunos países.

III.3. EL DERECHO ESPAÑOL DE PATENTES

III.3.1. LA SITUACIÓN ANTERIOR AL INGRESO DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA

La primera ley española de patentes data del 16 de septiembre de 1811, a la que siguió el Real Decreto de 27 de marzo de 1826. Dado que el análisis histórico del derecho de patentes queda fuera del ámbito del presente trabajo, el análisis se centrará básicamente en lo que atañe a la vigente LP de 1986²⁵⁵.

El Estatuto de la PI, aprobado por una Disposición de 30 de abril de 1930, heredaba los principios y criterios reguladores de las instituciones de la propiedad industrial que había establecido la Ley de 16 de mayo de 1902, al unificar en una misma norma, con poco acierto, toda la regulación sobre la materia. La Comunidad Económica Europea comunicó a España, en el Protocolo número 8 para el ingreso de España en la UE, la necesidad de adaptar su legislación sobre patentes. Aspecto especialmente importante fue el referido a la inversión de la carga de la prueba generalmente prevista en la legislación española para el caso de las infracciones de patentes de procedimiento. Este tema intentó resolverse tanto en el Proyecto de Reforma del Estatuto, del Ministerio de Industria, como en el Anteproyecto redactado en el Instituto de Estudios Políticos, pero ninguno de los intentos prosperó. Tampoco se consiguió aprobar la patentabilidad de los productos farmacéuticos, debido a la fuerte resistencia de la industria farmacéutica española.

La Ley de Patentes admitió la patentabilidad de productos farmacéuticos, así como la inversión de la carga de la prueba, a partir del 7 de octubre de 1992 (disposiciones transitorias primera y segunda). El Protocolo núm. 8 también incorporaba la demanda al Reino de España de su adhesión al Convenio de Múnich de 5 de octubre de 1973, de la Patente Europea.

²⁵⁵ Una aproximación histórica puede consultarse en la publicación de la OEPM sobre la historia de las patentes en España, que se encuentra disponible en:

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/200_Anios_de_Patentes.pdf. Sobre la evolución normativa, véase M. CURELL SUÑOL, "Del Estatuto de 1929 a la Ley de Patentes de 1986: regímenes transitorios y definitivo de la protección por patentes", en *Jornadas sobre la Nueva Ley Española de Patentes: ciclo de doce ponencias bajo el lema «Tecnología, Industria y Patentes en la España Comunitaria»*, presentadas los días 14 y 15 de mayo de 1986, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987.

El 25 de julio de 2015 se publica la Ley 24/2015, de Patentes, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017. Con objeto de completar la revisión del derecho español de patentes, se ha realizado un análisis de la nueva Ley y las novedades que incorporará en nuestra normativa en el apartado III.3.10.

III.3.2. LA LEY 11/1986, DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

III.3.2.1. Consideraciones generales

La promulgación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes y modelos de utilidad, constituye la creación de un auténtico sistema español de patentes, adaptado al momento temporal en el que nace y a la situación legislativa de la materia en nuestro entorno²⁵⁶.

Las novedades más relevantes de la Ley son la admisión de la patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos, a partir del 7 de octubre de 1992 (disposición transitoria primera, 1 y 2); la inversión de la carga de la prueba en el caso de violación de patentes de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, de forma que se presumirá, salvo prueba en contrario, que se ha utilizado el procedimiento patentado para la obtención de cualquier producto o sustancia de las mismas características (art. 62.1 LP), con las limitaciones previstas en la disposición transitoria segunda; y las diligencias de comprobación de hechos, vigentes a partir del 7 de octubre de 1992 (disposición transitoria tercera)²⁵⁷.

La Ley acabó incorporando los principales principios inspiradores que contenía su proyecto, a destacar: individualidad legislativa, especialización normativa, solidez y efectividad, realismo jurídico y económico y armonización internacional²⁵⁸.

²⁵⁶ J. A. GÓMEZ SEGADE, "Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de Patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 11, 1985, p. 23.

²⁵⁷ J. BANÚS DURÁN, "Eficacia actual de las patentes en España", en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, p. 15 y sigs.; J. A. GÓMEZ SEGADE, "Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de Patentes", cit., p. 17, la califica de disposición moderna técnicamente, y armonizadora con el Derecho europeo.

²⁵⁸ J. A. GÓMEZ SEGADE, "Problemas y perspectivas del futuro derecho español de patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 9, 1983, p. 79 y sigs.

III.3.2.2. Las patentes de invención

III.3.2.2.1. Patentabilidad

Los requisitos materiales que la Ley establece que han de reunir las invenciones para poder obtener un título de propiedad industrial son la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial (art. 4.1).

En consecuencia, para otorgar una patente se requiere la existencia de una invención, que ésta sea nueva, que en su obtención concorra actividad inventiva y que pueda utilizarse industrialmente. A estos requisitos se añadirá el de que la invención no se encuentre incurso en alguno de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 5 LP²⁵⁹.

III.3.2.2.2. Existencia de invención

La invención no viene definida en la ley, que se limita a establecer las condiciones que deben cumplirse para acceder a la protección jurídica que otorga la patente. La mayoría de autores configuran la invención en un doble sentido:

- Como una regla técnica, en la que la invención se manifiesta como la solución técnica a un problema. Esta solución, para ser protegible mediante patente, debe resultar de utilidad para su aplicación en la industria²⁶⁰.
- Como una idea, que es la que se protege mediante el sistema de patentes, con independencia de la materialización concreta que adopte la misma. En este sentido, el inventor establece las circunstancias y condiciones que determinarán el cumplimiento de la invención²⁶¹. La protección de la patente alcanza a las propuestas equivalentes para la resolución del mismo problema, que serían en definitiva la misma invención, aunque no adopten el mismo formato²⁶².

²⁵⁹ Ver apartado III.3.2.2.8.

²⁶⁰ M. BOTANA AGRA, "Invención y patente", cit., p. 101, define la invención como «una creación del intelecto humano consistente en una regla para el obrar técnico, no conocida, que indica determinados medios para la actuación sobre las fuerzas de la Naturaleza y de la que deriva un resultado directamente aplicable en la industria».

²⁶¹ M. BAYLOS MORALES Y OTROS, *Tratado de Derecho Industrial*, cit., p. 1105.

²⁶² E. BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel Diritto Industriale*, Milán, 1963, p. 183 Para este autor, en la invención, el objeto protegido no es la forma de exteriorización de la idea inventiva, sino la idea misma, aislable e independiente de su forma de comunicación.

Las invenciones pueden ser de producto o de procedimiento. Las primeras señalan cómo debe ser un producto (una determinada materia o energía), mientras que las invenciones de procedimiento indican la manera en la que debe actuarse con la realidad para que se produzca el efecto o resultado descrito en la misma.

La propia Ley establece, en su art. 4.4, determinados supuestos que no son considerados invenciones, a los efectos de patentabilidad. Se trata de un listado no cerrado, por lo que no agota los supuestos que carecen de la condición de invención. El apartado 5 del mismo artículo aclara que la exclusión de la categoría de invención de los supuestos mencionados impedirá la patentabilidad solamente en la medida que estén comprendidos en el objeto para el que se solicita la patente. Dicho de otra forma, sería patentable una invención que contuviera una parte técnica que pueda considerarse invención, aunque contenga algún elemento incurso en alguna de las exclusiones del art. 4.4 LP, puesto que sólo se excluirá del concepto de invención la parte no técnica afectada²⁶³.

Según lo previsto en el art. 4.4 de la LP, no se considerarán invenciones, y en consecuencia no serán protegibles mediante patente:

- a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Los descubrimientos por tratarse de realidades existentes en la naturaleza, que carecen de actividad inventiva. Las teorías científicas y los métodos matemáticos no se consideran invenciones por su falta de aplicabilidad industrial directa.
- b. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. Se trata de creaciones intelectuales que carecen de utilidad técnica o industrial en sí mismas. Estas obras encuentran amparo jurídico en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador. De nuevo, la falta de dimensión técnica que permita su aplicación industrial es la razón por la que se

²⁶³ BOTANA AGRA en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA Y OTROS, *Manual de la propiedad industrial*, cit., pp. 115-116.

excluyen del concepto de invención, a los efectos de su patentabilidad, las creaciones mencionadas en este apartado²⁶⁴.

- d. Las formas de presentar informaciones. Esta exclusión afecta únicamente a la forma de presentar la información, puesto que se trata de una creación de tipo intelectual. Sin embargo, si la presentación de la información se ajusta a un procedimiento determinado o al uso de medios técnicos, podría ser patentable.

Tampoco se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial, y por tanto no serán patentables, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, aunque sí las invenciones de productos, aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos (art. 4.6 LP).

III.3.2.2.3. La novedad

La valoración de la novedad consiste en determinar si la invención que se presenta existía con anterioridad o no²⁶⁵. Aunque la novedad es un término jurídicamente indeterminado²⁶⁶, resulta necesaria su delimitación, dada la enorme trascendencia que tiene en el ámbito del derecho de patente²⁶⁷. En este aspecto, ha de atenderse a las limitaciones a la novedad que la propia LP establece para la concreción del concepto. Así, la LP delimita el concepto en su artículo 6, en sentido negativo, según el cual se considerarán nuevas las invenciones que no estén comprendidas en el “estado de la técnica”, esto es, todo aquello que antes de la presentación de la solicitud de patente no haya sido accesible al público ni forme parte de solicitudes anteriores.

²⁶⁴ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “¿El principio del fin de las «Business method patents»? El caso Bilsky”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 29, 2008, p. 1499. En referencia a las patentes para métodos comerciales, el autor opina que no responden a los objetivos que persigue el Derecho de patentes, puesto que su valor innovador es fundamentalmente empresarial y no innovador.

²⁶⁵ M. VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, Bosch, Barcelona, 2005, p. 41.

²⁶⁶ En palabras de M. BAYLOS MORALES, “Requisitos de patentabilidad de la invención en la nueva Ley española”, *Boletín del Ministerio de Justicia*, vol. núm. 1452, 1987, p. 61, la novedad «es una noción sumamente imprecisa». En el mismo sentido, A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán*, Madrid, 1969. Puede verse un interesante trabajo sobre los conceptos jurídicos indeterminados relacionados con la PI en M. CURELL SUÑOL, “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la Propiedad Industrial (Actividad inventiva. Suficiencia de descripción. Equivalencia de medios. Carácter singular. Diligencia requerida)”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 322-334.

²⁶⁷ Para Bercovitz, lo que exige la LP es «que la invención patentable ha de ser legalmente nueva» (A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, “La novedad en el derecho de patentes español”, en *II Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1976, p. 65).

La doctrina ha discutido si el concepto de novedad debe entenderse en sentido explícito, lo que supondría que existe novedad siempre que la solución concreta aportada por la invención no haya sido propuesta nunca con anterioridad, o incluye también la novedad implícita, esto es, que la solución aportada no pueda obtenerse por cualquier experto medio aplicando el conjunto de conocimientos que conforman el estado de la técnica²⁶⁸.

Esta discusión parece haber sido superada a favor de la tesis de la novedad implícita, dado que la propia LP establece que *“una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”* (art. 6.1). Refuerza esta postura la exigencia de actividad inventiva como requisito complementario de patentabilidad.

III.3.2.2.4. El estado de la técnica y su determinación

Según el art. 6.2 de la LP, el estado de la técnica *“está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”*. A estos efectos, la Ley considera comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad publicadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la de la solicitud que se evalúa, tal como hubieren sido originariamente presentadas (art. 6.3). No obstante, la previsión del art. 6.3 sobre el alcance del estado de la técnica no se aplica para la valoración de la actividad inventiva (art. 8.2), como se verá en el apartado siguiente.

Para determinar el estado de la técnica no se considerarán divulgaciones que tengan lugar en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)²⁶⁹ cuando haya sido consecuencia directa o indirecta:

- a. De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
- b. Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, extremo que deberá haber declarado en la solicitud y que tendrá que acreditar en el plazo y condiciones determinadas reglamentariamente.

²⁶⁸ Ver M. BAYLOS MORALES, “Requisitos de patentabilidad de la invención en la nueva Ley española”, cit.

²⁶⁹ La “LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA” sustituye la denominación «Registro de la Propiedad Industrial» por «Oficina Española de Patentes y Marcas».

- c. De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

III.3.2.2.5. La actividad inventiva

Para que se considere la existencia de una invención, además de la obvia novedad, debe concurrir un proceso de creación por parte del inventor. Este proceso de creación, al que aludimos como actividad inventiva, sólo se valorará una vez se haya comprobado la novedad de la invención, añadiendo así un juicio más restrictivo al mérito de la invención para ser considerada como tal²⁷⁰. De esta forma, la solución propuesta no debe ser el resultado de la simple aplicación de unos conocimientos al alcance de cualquiera. En este sentido, la mayoría de sistemas de patentes exigen a la invención un requisito adicional, que se ha dado en llamar altura inventiva (*erfindungshöhe*) en terminología alemana, nivel de invención (*standard of invention*) en el caso de los sistemas anglosajones y actividad inventiva (*activité inventive*) en las legislaciones francesa y española²⁷¹. La actividad inventiva supone cierto proceso generador, fruto del cual resulta la invención.

En virtud de este requisito de actividad inventiva, se amplía la exigencia de novedad de la invención, a la que se añade, además, la creatividad. No basta con una aportación que no estuviera comprendida en el “estado de la técnica”, sino que esa aportación debe ser de cierta entidad²⁷².

Según la Ley, se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art. 8.1), teniendo en cuenta que el atributo de experto atiende tanto a la dimensión subjetiva, que implica la posesión por el sujeto de determinados conocimientos, como a la dimensión objetiva, que acota el ámbito al que corresponden dichos conocimientos²⁷³, referenciándolos a un

²⁷⁰ M. VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, cit., p. 65.

²⁷¹ La actividad inventiva como requisito de patentabilidad surgió en la Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos del año 1850, en el caso «Hotchkiss v. Greenwood» (I. GONZÁLEZ LÓPEZ, “La protección jurídica de las invenciones menores en Europa”, cit., p. 107).

²⁷² V. D. CATALDO, *L'originalità dell'invenzione*, 1983, Milán. Según este autor, este nuevo requisito en las legislaciones es consecuencia de la influencia de lo que en el sistema americano se conoce como *non-obviousness*, que exige que el inventor efectúe mediante su invención alguna aportación que no fuera evidente para el estado del conocimiento existente en el momento (pág. 44). Para Cataldo, el concepto de «originalidad» alude a la calidad de la aportación efectuada por el inventor, que debe ser destacable, más allá del habitual sentido de creación propia, no copiada de otro.

²⁷³ S. MIRALLES MIRAVET; E. MOLINA, “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de patentes”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 33, 2012, pp. 143-144.

determinado sector de la técnica, conocido como sector relevante, en el que el experto ha de ser considerado como un especialista con competencias medias, sin perjuicio de su capacidad y conocimiento en otros ámbitos de la técnica generales o próximos al relevante²⁷⁴. El criterio más aplicado para determinar al experto medio en el ámbito relevante es el del problema resuelto (*problem solving approach*), que considera al experto en función de su especialidad para la resolución de un problema en el sector de la técnica o de la industria a la que la invención se dirige, lo que incluye su capacidad para saber a quién debe dirigirse para la resolución del problema cuya comprensión a él se le escapa²⁷⁵.

Para la valoración de la existencia de actividad inventiva, en el estado de la técnica no se considerará incluido el contenido de las solicitudes españolas de títulos de propiedad industrial cuya fecha de presentación sea anterior a la de la solicitud que se evalúa (art. 8.2).

La actividad inventiva implica que, para ser patentable, la invención no puede limitarse a la simple aplicación de conocimientos normales, debe ser el resultado de un proceso que suponga alguna aportación de entidad suficiente, con cierto nivel científico o técnico, que vaya más allá de lo obvio. A los efectos de valorar la existencia de actividad inventiva, como requisito complementario de patentabilidad de la invención, el juicio a considerar es el que corresponde a un técnico medio, con una formación media en el sector, perteneciente a la industria, que no sea científico ni investigador. Este experto medio ha de valorar los antecedentes de sectores técnicos que no sean distantes del de la invención²⁷⁶.

III.3.2.2.6. El carácter industrial de la invención

La Ley exige como requisito de patentabilidad de una invención que sea susceptible de aplicación industrial, lo que supone que pueda ser aplicada en el desarrollo de una actividad industrial orientada a la satisfacción de las necesidades humanas. El significado de aplicación industrial habremos de encontrarlo acudiendo al concepto de industria como actividad que utiliza las fuerzas de la naturaleza para la satisfacción de necesidades humanas²⁷⁷. En ese

²⁷⁴ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto (Comentario a la Resolución de la Sala Técnica de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 5 de marzo de 1982)", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 8, 1982, p. 211.

²⁷⁵ C. SALVADOR JOVANÍ, *El ámbito de protección de la patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 234.

²⁷⁶ L. A. DURÁN MOYA, *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad. Criterios interpretativos para valorar su existencia en patentes españolas y europeas*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992.

²⁷⁷ M. BAYLOS MORALES, "Requisitos de patentabilidad de la invención en la nueva Ley española", cit., p. 90.

sentido, ha de aclararse que el concepto “*industrial*” debe entenderse en sentido amplio, lo que incluye el campo de la agricultura, la ciencia en la medida en que se aplique para la resolución de un problema, el ocio o el arte. La consideración “*industrial*” obedece por tanto a la capacidad de la invención de ser reproducida siguiendo las especificaciones y normas técnicas contenidas en la solicitud de la patente²⁷⁸.

En consideraciones de la LP, una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria²⁷⁹, incluida la agrícola (art. 9). Por el contrario, la Ley no considera invenciones susceptibles de aplicación industrial, a los efectos de su patentabilidad, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. En este aspecto, el CPE de 2000 ha modificado la previsión inicial que consideraba la prohibición de patentar métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal en base a su falta de aplicación industrial, pasando a considerarla como una excepción a la patentabilidad (art. 53 CPE), lo que significa que, aunque se prohíba la patentabilidad de estos métodos, se reconoce que podrían reunir todos los requisitos de patentabilidad, incluida la aplicación industrial, razón por la que se aboga por la modificación de la actual legislación española, para armonizarla con las previsiones del CPE en este sentido²⁸⁰. No obstante, la prohibición de patentar a la que nos venimos refiriendo no alcanza a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico (art. 4.6).

III.3.2.2.7. La utilidad de la invención

La realizabilidad es un requisito para que la invención pueda ser protegida por el ordenamiento jurídico. Esta realizabilidad tiene que derivarse del seguimiento de las prescripciones descritas por el inventor, que debe producir el resultado que se espera.

²⁷⁸ F. VICENT CHULIÁ, *Introducción al derecho mercantil*, cit., vol. 2, pp. 1394-1395.

²⁷⁹ Como veremos a continuación, la realizabilidad de la invención por cualquier experto, mediante el seguimiento de las prescripciones descritas por el inventor, constituye un requisito previo de la explotación industrial.

²⁸⁰ J. FRAMIÑÁN SANTAS, “La prohibición de patentar métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 29, 2008. La LP2015 ha recogido esta opinión, incluyendo la prohibición de patentar métodos diagnósticos aplicados al cuerpo humano o animal como una excepción a la patentabilidad (art. 5.4 LP2015).

En el DP, las invenciones protegibles han de ser susceptibles de explotación industrial, para lo cual se exige su realizabilidad²⁸¹. Teniendo en cuenta que la explotación industrial tiene como fin la satisfacción de necesidades humanas, la invención será útil en la medida en que logre ese fin.

Sobre el alcance de la utilidad de la invención, ésta ha de entenderse relacionada con su posible aprovechamiento por la generalidad, y no a título individual. Viene referida al sentido de utilidad general, en cuanto que debe aplicarse a necesidades de carácter general, cuya satisfacción es su fin²⁸².

III.3.2.2.8. Exclusiones a la patentabilidad

Además de las excepciones mencionadas en cada uno de los apartados por carecer, a los efectos de la Ley, de actividad inventiva o carácter industrial, la Ley establece, en su artículo 5²⁸³, la imposibilidad de obtener patentes para:

- A) Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres²⁸⁴, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria. En particular, no se considerarán patentables por este motivo:
- a. Los procedimientos de clonación de seres humanos.
 - b. Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
 - c. Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
 - d. Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad

²⁸¹ P. ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, París, 1954, p. 89.

²⁸² P. BREUER MORENO, *Tratado de Patentes de Invención*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1957, p. 105.

²⁸³ Pueden consultarse comentarios y reflexiones acerca del artículo 5 LP en M. BOTANA AGRA, "Buenas costumbres y Derecho de Patentes", en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, p. 79 y sigs.

²⁸⁴ El CPE (art. 53) se refiere al orden público y a la moral, que podría asimilarse al concepto de «buenas costumbres» presente en la legislación española. Considera la OEP que el orden público abarca la seguridad pública, la integridad física de los individuos y la protección del medio ambiente, en tanto que la moral guarda relación con la consideración como correcta o aceptable de una determinada conducta, desde el prisma cultural correspondiente a la sociedad y civilización europea. Estima también la OEP que la consideración de inmoral o contrario al orden público ha de referirse a la explotación comercial de la invención, no a la invención propiamente dicha. Á. GARCÍA VIDAL, "Células madre embrionarias y derecho de patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 29, 2008, pp. 163-164.

médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

- B) Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
- C) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos, se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. Esta limitación no afecta a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

Según lo previsto en el artículo 4 LP, sí serán patentables las obtenciones que tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. De igual manera, la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aún cuando ya exista anteriormente en estado natural²⁸⁵. A estos efectos, *“se entenderá por “materia biológica” la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por “procedimiento microbiológico”, cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica”*.

²⁸⁵ Debe tenerse en cuenta que las patentes sobre secuencias de ADN no ofrecen protección absoluta, sino protección vinculada a un objetivo, lo que significa que no se protege la secuencia de ADN aisladamente considerada, sino dicha secuencia cuando está vinculada a un objetivo consistente en la función que desempeña esa estructura o esa secuencia de ADN, quedando fuera del ámbito de protección de la patente otras posibles funciones de dicha secuencia. En ese sentido, J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “El ámbito de protección de las patentes biotecnológicas: (a propósito de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, núm. 6 de Madrid, de 27 de julio de 2007 [pendiente de apelación], en el caso «soja transgénica Monsanto»”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 28, 2007, p. 746 y sigs.; J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “El Tribunal de Justicia precisa el ámbito de protección de las patentes biotecnológicas: apunte para el caso «Monsanto c. Cefetra»”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 30, 2009, p. 516; en la misma línea favorable a la limitación del alcance de la patente sobre un compuesto a la función que desarrolla en la invención, V. D. CATALDO; E. AREZZO, “Alcance de la patente y uso del producto”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 27, 2006, p. 78; y también E. AREZZO; V. D. CATALDO, “Alcance de la patente y uso del producto”, cit., pp. 35-38.

D) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen²⁸⁶, podrá considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

III.3.2.3. Legitimación para solicitar títulos de Propiedad Industrial

III.3.2.3.1. Personas que pueden solicitarlos

Siguiendo el artículo 2 de la Ley, se encuentran legitimadas para la obtención de títulos de propiedad industrial las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las de nacionalidad extranjera que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial en territorio español, o gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París (art. 2.1).

También se encuentran legitimadas las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que sean nacionales de un Estado que permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española la obtención de títulos equivalentes (art. 2.2).

De igual manera, también los nacionales de alguno de los países de la Unión de París o los que, sin serlo, estén domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los países de la Unión. Éstos podrán invocar en su beneficio la aplicación de las disposiciones contenidas en el texto del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial que esté vigente en España, en todos aquellos casos en que estas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la Ley española (art. 2.3). En virtud del ADPIC²⁸⁷, han de añadirse también los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio.

²⁸⁶ La LP exige que la aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen figure explícitamente en la solicitud de patente.

²⁸⁷ "ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), DE 15 DE ABRIL DE 1994 (MARRAKECH)".

Según el artículo 10 LP, el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes, y puede transmitirse por los medios válidos en Derecho. Así pues, el inventor o sus causahabientes son, por el mero hecho de la invención, los propietarios materiales del bien que supone la misma y pueden transmitirla por cualquier medio jurídicamente válido. No obstante, el inventor no detenta un derecho absoluto a obtener la patente²⁸⁸, puesto que podría existir otro inventor con mejor prioridad, de forma que sólo gozará de la protección derivada de la patente (derecho de exclusiva *erga omnes*) cuando haya obtenido el correspondiente título jurídico que le habilite administrativamente para ello, tras la tramitación del oportuno procedimiento con el cumplimiento de los requisitos legales²⁸⁹. La invención es por tanto, antes de obtener la protección de la patente, un bien material con el que se puede operar en el mercado.

En los casos de invenciones realizadas por varias personas, les corresponde a todas ellas el derecho a obtener la patente en común (art. 10.2). Si la invención ha sido realizada por personas distintas de forma independiente, el derecho a la patente le corresponderá a aquél cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 (art. 10.3).

Nuestra legislación adopta pues una posición intermedia entre el sistema de primer inventor (*first to invent*) y el sistema de primer solicitante (*first to apply*), ya que si bien el principio general es el del inventor, éste se matiza en ocasiones para otorgar prioridad al primer solicitante²⁹⁰.

III.3.2.3.2. Solicitudes efectuadas por quienes carecen de legitimación

En caso de haber sido admitida una solicitud de patente, realizada por quien no fuera el propietario de la invención²⁹¹, siempre que aún no hubiera sido concedida, la Ley habilita al titular del derecho a la patente, así declarado por sentencia firme, a optar, en el plazo de tres meses desde la firmeza de la sentencia, entre (art. 12.1):

- a. Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogándose en el lugar del solicitante.

²⁸⁸ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil*, cit., p. 455.

²⁸⁹ A. ROMANÍ LLUCH, en la obra de M. BAYLOS MORALES Y OTROS, *Tratado de Derecho Industrial*, cit., p. 1148.

²⁹⁰ A. BLANCO JIMÉNEZ, *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1999, p. 66.

²⁹¹ El art. 10.4 LP establece la presunción de legitimación del solicitante.

- b. Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invención, que gozará de la misma prioridad.
- c. Pedir que la solicitud sea rechazada.

Una vez presentada la demanda dirigida a conseguir el reconocimiento del derecho a la patente frente a un solicitante que no fuera propietario de la invención, éste no podrá retirar la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El Juez decretará la suspensión del procedimiento de concesión, una vez que la solicitud hubiese sido publicada, hasta que la sentencia firme sea debidamente notificada, si ésta es desestimatoria de la pretensión del actor, o hasta tres meses después de dicha notificación, si es estimatoria (art. 12.3 LP).

Cuando la patente hubiera sido ya concedida a persona no legitimada para obtenerla, la persona legitimada podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle (art. 12.1). Cuando el derecho a la patente sea parcial, podrá reivindicarse por la persona a quien asista el derecho la atribución de la cotitularidad sobre la misma (art. 12.2).

Las acciones de reivindicación podrán ejercitarse en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), excepto que el titular de la misma, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, conociera que no tenía derecho a la misma (art. 12.3). La presentación de una demanda para el ejercicio de las acciones de reivindicación será anotada en el Registro de Patentes, a efectos de publicidad frente a terceros, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dichas acciones, a instancia de parte interesada (art. 12.4).

La inscripción en el Registro de Patentes de un cambio de titularidad de la misma como consecuencia de una sentencia extinguirá las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente (art. 13.1).

El anterior titular de la patente o el titular de una licencia anterior a la inscripción de la presentación de la demanda podrán continuar o comenzar la explotación mediante la solicitud de una licencia no exclusiva al nuevo titular, en el plazo de 2 meses si se trata del anterior titular de la patente, o de 4 meses en el caso del licenciataria, siempre que, actuando de buena fe (art. 13.3), hubieran explotado la invención o hecho preparativos efectivos y reales con esa

finalidad. La Ley establece la necesaria concesión de la licencia en estos casos, para un período adecuado y en unas condiciones razonables que, de resultar necesario, serían fijadas por el procedimiento previsto para las licencias obligatorias en la misma Ley (art. 13.2).

En todo caso, asiste al inventor, frente al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la patente (art. 14)²⁹².

III.3.2.3.3. Cotitularidad y expropiación

En el caso de cotitularidad de la patente o de la solicitud de la misma, la comunidad resultante se regirá por lo acordado por las partes; en su defecto por lo previsto por la LP al respecto y en último término por las previsiones que, para la comunidad de bienes, establece el Derecho común (art. 72.1).

No obstante, la Ley faculta a cada uno de los partícipes *pro indiviso* para (art. 72.2):

- a. Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros, que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto, en el plazo de dos meses y un mes, respectivamente.
- b. Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.
- c. Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.
- d. Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente comunes. Se impone la obligación de notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la misma.

En los casos de copropiedad, la concesión de una licencia de explotación a un tercero requiere el acuerdo de todos los copartícipes, excepto que medie una autorización judicial al efecto, a favor de alguno de ellos, por razones de equidad (art. 72.3).

²⁹² M. BAYLOS MORALES Y OTROS, *Tratado de Derecho Industrial*, cit., p. 1151.

Por su parte, la Ley recoge la posibilidad de expropiar la patente o la solicitud de la misma, ajustándose al procedimiento general de expropiación establecido en la Ley de Expropiación Forzosa. Sólo podrá efectuarse la expropiación por razones de utilidad pública o interés social, mediante la justa indemnización, con el fin de convertirla en una patente de dominio público, que podrá ser explotada por cualquiera, sin necesidad de licencia, o trasladar su titularidad al Estado (art. 73).

III.3.3. REQUISITOS Y TRÁMITE PARA LA SOLICITUD DE LA PATENTE

III.3.3.1. La solicitud de patente y la descripción de la invención

La solicitud de patente se presenta ante la OEPM, mediante una instancia en la que se incluya una descripción del invento, una o varias reivindicaciones, los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y un resumen de la invención (art. 21.1). La solicitud de patente incorpora la designación del inventor, por lo que, en el caso de que sea persona distinta del solicitante deberá éste acompañar una declaración en la que se exprese cómo ha adquirido el derecho a la patente (art. 23). Cuando la solicitud se refiera a una adición, se expresará en la instancia, indicando el número de la patente o de la solicitud a la que se refiere (art. 21.2).

La solicitud y los documentos que la acompañen han de presentarse en castellano. La Ley salva el derecho de los ciudadanos a utilizar los idiomas oficiales en las diferentes comunidades autónomas, permitiendo la presentación de la documentación en dichos idiomas, pero exigiendo una traducción en castellano de los mismos, que además prevalecerá en caso de duda (art. 21.5).

Debe presentarse una solicitud por cada invención, admitiéndose una única solicitud para grupos de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general (art. 24.1). Si no se cumple esta condición, las solicitudes deben dividirse. En este caso, conservarán la misma fecha de presentación de la solicitud inicial, siempre que su objeto estuviera ya contenido en aquélla (apartados 2 y 3 del art. 24).

En cuanto al contenido de la solicitud, desde el punto de vista cualitativo, establece la Ley que debe describirse la invención de manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda

ejecutarla (art. 25.1). Esta exigencia de descripción suficiente es considerada por la doctrina como la contrapartida que recibe la sociedad por la concesión del derecho de exclusiva al inventor, conocida como *patent bargain* o *quid pro quo*²⁹³, y cumple tres funciones: informadora de la invención, delimitadora del alcance de la protección de la que va a gozar, y limitadora del ámbito de las reivindicaciones del inventor²⁹⁴. No se requiere que la solicitud identifique expresamente cuál es la información esencial, sino que se entenderá que la descripción es suficientemente clara cuando el experto en la materia pueda deducir de su contenido la información esencial de forma directa²⁹⁵. Por otra parte, la idea de la completitud refiere que la memoria de la patente y el contenido de las reivindicaciones han de proporcionar la información suficiente por sí mismas para que el experto pueda desarrollar la invención²⁹⁶. En definitiva, la ejecución de la invención por un experto, en base a la descripción, ha de ser posible sin necesidad de requerir ninguna otra información.

De la misma manera, la Ley exige que las reivindicaciones sean claras y concisas, y estén fundadas en la descripción, manifestando que definen el objeto de la solicitud (art. 26). Sobre el resumen de la invención, la Ley indica que su finalidad se limita a la información técnica, no pudiendo considerarse para ningún otro fin, haciendo manifestación expresa de la imposibilidad de utilizarlo para determinar el ámbito de la protección que se solicita, ni para delimitar el estado de la técnica (art. 27.1). La OEPM podrá modificar el resumen de la invención para mejor información de terceros, en cuyo caso lo notificará al solicitante (art. 27.2).

Al respecto de la descripción de la invención, cuando ésta venga referida a una materia biológica no accesible al público, o a su utilización, o cuando no pueda ser descrita en la solicitud de tal manera que un experto pueda reproducir la invención, será suficiente para considerar adecuadamente presentada la descripción el depósito de la materia biológica en una institución

²⁹³ Concepto utilizado por L. BENTLY; B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, p. 331.

²⁹⁴ S. MIRALLES MIRAVET; E. MOLINA, "El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de patentes", cit., pp. 136-137.

²⁹⁵ M. SINGER; D. STAUDER, *The European Patent Convention: a commentary*, vol. 1. Preamble to Article 89, 3ª ed., Thomson/Sweet & Maxwell; Heymanns, Köln, 2003, p. 360.

²⁹⁶ S. MIRALLES MIRAVET; E. MOLINA, "El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de patentes", cit., pp. 141-142. Esta es la razón por la que las reivindicaciones conocidas como *omnibus claims*, que remiten a la descripción para la expresión de las características técnicas de la invención (del tipo «*como se ha descrito en la descripción*»), sólo se admitan cuando sean absolutamente necesarias.

reconocida legalmente para ello²⁹⁷, siempre que la solicitud presentada contenga la información relevante de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada e indique el nombre de la institución de depósito y el número del mismo (art. 25.2).

III.3.3.2. La fecha de presentación de la solicitud

La fecha de presentación de la solicitud, que tanta trascendencia tiene, será la del momento en que el solicitante entregue a las Oficinas españolas autorizadas para la recepción de solicitudes de patente, en las condiciones formales exigidas, una declaración de solicitud y la identificación del solicitante, así como una descripción y una o varias reivindicaciones, que podrían no cumplir en ese momento los requisitos formales establecidos (art. 22.1).

En caso de modificación del objeto de la solicitud durante la tramitación del procedimiento de concesión, se actualizará la fecha de presentación, respecto a la parte de la solicitud afectada por ésta, al momento de la introducción de la modificación (art. 22.2).

La LP declara que se aplicará el derecho de prioridad unionista a los que hubieran presentado (o a sus causahabientes) una solicitud de título de propiedad industrial en alguno de los países de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial (art. 28.1), lo que supone que tendrán prioridad durante un año, desde la fecha de esa solicitud, para la presentación en España de una solicitud de patente para la misma invención.

El mismo derecho tendrán los solicitantes de protección en un país que, aún no perteneciendo a la Unión, reconozca a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de la Unión (art. 28.2). Por aplicación del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), también pueden acogerse a esta prioridad los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Cuando proceda aplicar esta prioridad, se considerará como fecha de presentación²⁹⁸ la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad

²⁹⁷ Dentro de las cuales se incluyen las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango de conformidad con el Tratado de Budapest, de 28 de abril de 1977, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento de patentes.

²⁹⁸ A los efectos de lo dispuesto en los artículos 6, apartados 2 y 3; 10, apartado 3; 109 y 145, apartados 1 y 2, de la LP.

hubiere sido válidamente reivindicada (art. 28.3). Ahora bien, el alcance de la prioridad se limita a los elementos de la solicitud que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad hubiere sido reivindicada (art. 29.3). No obstante lo anterior, la Ley permite reivindicar y obtener la extensión del alcance del derecho de prioridad a elementos de la invención que no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud anterior, cuando el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revele de manera suficientemente clara y precisa tales elementos (art. 29.4).

Para la reivindicación de la prioridad de una solicitud anterior, debe presentarse una declaración de prioridad y una copia certificada por la Oficina de origen de la solicitud anterior. Cuando la solicitud esté redactada en idioma diferente al castellano, debe acompañarse una traducción de la misma (art. 29.1). Cuando exista reivindicación de prioridades múltiples, se considerará, a los efectos del cómputo de plazos, la fecha de prioridad más antigua (art. 29.2).

III.3.4. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EXAMEN PARA LA CONCESIÓN DE LAS PATENTES

III.3.4.1. Sistemas previstos en la Ley de Patentes de 1986

El artículo 61 del Estatuto sobre Propiedad Industrial disponía que: *“Las patentes se concederán sin previo examen de novedad ni utilidad. La declaración de novedad, propiedad y utilidad corresponden al interesado, que las hará bajo su responsabilidad, quedando sujeto a las resultas de sus manifestaciones”*.

Este sistema, tradicionalmente denominado *“de simple depósito”*, limita el control de la Administración a los requisitos estrictamente formales de la solicitud, sin realizar ninguna comprobación sobre los elementos de fondo (los requisitos de patentabilidad), asumiendo la manifestación del solicitante de que su solicitud reúne los requisitos exigibles. Encuentra sus ventajas en la economía de medios y la agilidad, pero adolece de rigor²⁹⁹, dado que no existen garantías de que las patentes protejan verdaderas invenciones, puesto que su concesión se ha basado exclusivamente en las manifestaciones del solicitante, sin ninguna comprobación sobre la naturaleza y contenido de la obtención³⁰⁰.

²⁹⁹ C. LENCE REIJA, “La introducción del procedimiento de concesión de patentes con examen previo”, *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, 24, 2001, p. 271.

³⁰⁰ En el mismo sentido L. A. DURÁN MOYA, “Procedimientos de concesión de patentes”, en *Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, p. 43 y sigs.; y T. DE LAS HERAS LORENZO, “El sistema

Con la aprobación de la Ley 11/1986 se incorporaron sistemas de control de las solicitudes más completos, aunque el de “*simple depósito*” se mantuvo parcialmente en vigor como un sistema transitorio, que iría siendo progresivamente sustituido por sistemas que incorporaran un examen, en mayor o menor grado, sobre el fondo de la solicitud. El 20 de marzo de 1991 se incorporó a todos los sectores de la técnica el Informe sobre el Estado de la Técnica, que luego pasaría a denominarse Informe Tecnológico de Patentes. Sin embargo, pese a ello, el solicitante de patente en España sigue manteniendo la posibilidad, de conformidad con la LP de 1986, de solicitar la tramitación de su patente por el procedimiento general de concesión, lo que evita el examen previo. De hecho, en datos de 2010, el 90% de las solicitudes de patente ante la OEPM (2.403) optaron por el procedimiento general, mientras que sólo el 10% (266) se decantaron por el procedimiento con examen previo, y ello pese a que el período medio de tramitación es de 32 meses en el procedimiento general y de 28 meses en el procedimiento de examen previo³⁰¹. La LP2015 resuelve esta cuestión, implantando con carácter general la obligatoriedad del examen previo en todas las solicitudes.

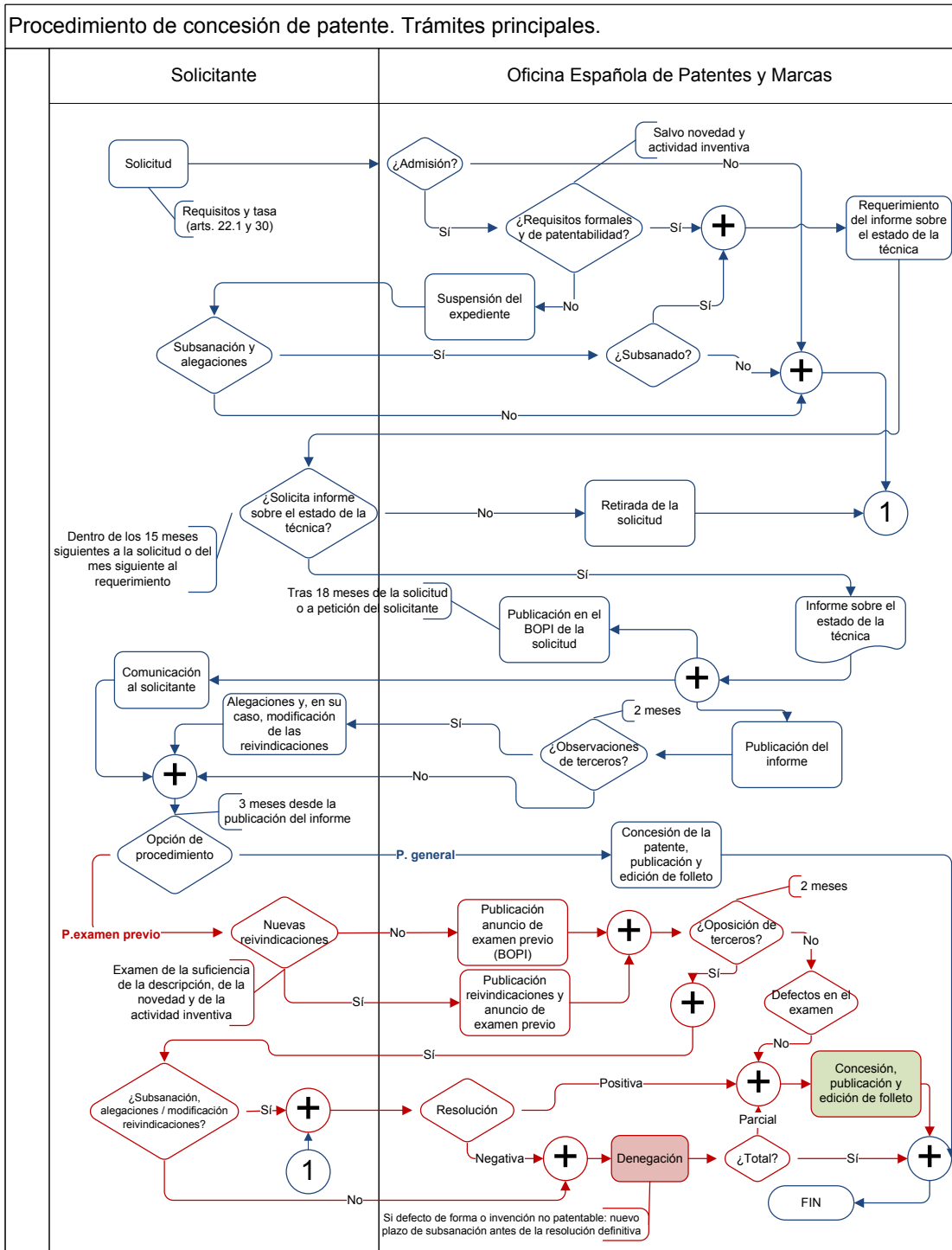
En la actualidad, la LP establece dos procedimientos para la solicitud de patentes, el procedimiento general de concesión y el procedimiento con examen previo³⁰². La figura 9 refleja el diagrama de los trámites principales de ambos procedimientos, que se explican con más detalle en los dos apartados siguientes.

de examen previo de concesión de patentes”, en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, p. 397 y sigs.

³⁰¹ C. LEMA DEVESA; F. CACHAFEIRO, “La protección de la patente en la OEPM”, cit., pp. 130-131. Los autores abogan por la instauración del procedimiento con examen previo como único procedimiento de concesión de patentes.

³⁰² Puede verse un completo análisis de ambos procedimientos de concesión en M. CURELL AGUILÁ, “Los procedimientos de concesión de patentes españolas”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual (colección de trabajos en homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez)*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2009, pp. 260-268; otro estudio sobre los procedimientos de concesión se encuentra en A. CASADO CERVIÑO, “Los procedimientos de concesión de la Patente establecidos en la Ley 11/1986, de 20 de marzo”, en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990.

Figura 9. Diagrama de los procedimientos de concesión de patentes de la Ley 11/1986



Fuente: elaboración propia.

III.3.4.1.1. Procedimiento general de concesión

En el procedimiento general, siempre que la solicitud no sea rechazada por no reunir los requisitos necesarios del art. 22.1 o no haber abonado la tasa (art. 30), la OEPM examinará si reúne los requisitos formales, sin entrar en la suficiencia de la descripción (art. 31.1). Se examinará también si el objeto de la solicitud se ajusta a los requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley, salvo los relativos a la novedad y actividad inventiva, pese a lo cual la Oficina denegará la concesión de la patente cuando la carencia de novedad de la invención se aprecie de manera manifiesta y notoria (art. 31.2).

Del resultado del examen de la solicitud podría derivarse la necesidad de subsanar defectos formales o apreciarse que su objeto no es patentable. En ese caso, se declarará la suspensión del expediente y se otorgará al solicitante el plazo reglamentariamente establecido para que subsane y para que formule las alegaciones pertinentes (art. 31.3). Transcurrido el plazo, la Oficina denegará la solicitud, total o parcialmente, si estima que su objeto no es patentable o que subsisten en ella defectos no subsanados (art. 31.4).

Si del examen no resultaran defectos o éstos hubieran sido subsanados, se comunicará al solicitante que, de no haberlo hecho ya anteriormente, deberá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica, dentro de los plazos establecidos en la Ley, para continuar el procedimiento (art. 31.5).

Superadas las etapas anteriores, tras el transcurso de dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado, o antes de dicho plazo a petición del solicitante (art. 32.3), la Oficina pondrá a disposición del público la solicitud de patente, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de los elementos de la misma determinados reglamentariamente (art. 32.1,) y publicará un folleto de la solicitud con la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos y los demás elementos previstos reglamentariamente (art. 32.2).

Dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación o de prioridad, en su caso, el solicitante deberá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica (art. 33.1). Si cuando se le requiere la petición de este informe en cumplimiento del artículo 31.5 ya han transcurrido los quince meses, el solicitante podrá pedirlo dentro del mes siguiente al requerimiento

(art. 33.2). Transcurridos dichos plazos sin que se haya pedido el informe, se entenderá retirada la solicitud (art. 33.3).

A continuación, la Oficina, siempre que con anterioridad haya quedado definitivamente fijada la fecha de presentación de la solicitud (art. 34.2) elaborará el informe (art. 34.1), excepto en los casos de solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional, en aplicación de lo previsto en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) haya sido realizado por la propia Oficina (art. 33.6). Cuando no sea posible la elaboración total o parcial del informe sobre el estado de la técnica por falta de claridad de la descripción o de las reivindicaciones, la OEPM denegará en la parte correspondiente la concesión de la patente, concediendo al interesado la posibilidad de efectuar las alegaciones que estime oportunas (art. 35).

El informe, que se basará en las reivindicaciones de la solicitud y tendrá en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos presentados, mencionará los elementos del estado de la técnica que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud (art. 34.3). Para su realización, la OEPM, además de la documentación de que disponga, podrá utilizar los servicios de los organismos nacionales e internacionales cuya colaboración hubiera sido previamente aprobada por Real Decreto (art. 34.4).

Ya elaborado, el informe se trasladará al solicitante de la patente y se publicará en un folleto, anunciándose en el BOPI (art. 34.5). Si no se hubiera publicado aún, junto con el informe se publicará también la solicitud de patente (art. 34.6). La publicación del anuncio en el BOPI del informe sobre el estado de la técnica abrirá un plazo de dos meses para que cualquier persona pueda formular observaciones (Art. 36.1), de las que se dará traslado al solicitante para que pueda alegar lo que considere y, en su caso, modificar las reivindicaciones (art. 36.2).

A partir del 1 de enero de 2002, tras la implantación en todos los sectores de la técnica del procedimiento con examen previo³⁰³, el solicitante podrá optar, en los tres meses posteriores a la publicación del informe sobre el estado de la

³⁰³ Implantación que se produce a través de las siguientes normas: "REAL DECRETO-LEY 8/1998, DE 31 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"; "REAL DECRETO 812/2000, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN CON EXAMEN PREVIO PARA LAS SOLICITUDES DE PATENTE DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN"; y "REAL DECRETO 996/2001, DE 10 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA APLICACIÓN CON CARÁCTER GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES NACIONALES CON EXAMEN PREVIO".

técnica (art. 39.2), por continuar la tramitación de la solicitud de patente por el procedimiento general de concesión o acogerse, con carácter irrevocable, al procedimiento con examen previo (art. 36.3).

Finalizado el plazo para las observaciones de terceros y alegaciones del solicitante a las mismas, la Oficina concederá la patente y lo anunciará en el BOPI, poniendo a disposición del público la documentación referida a la solicitud, incluido el informe sobre el estado de la técnica (art. 37.1). Además del mencionado anuncio, llevará a cabo la edición de un folleto de la patente, para su venta al público (art. 38). La patente se concederá sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae (art. 37.2).

III.3.4.1.2. Procedimiento de concesión con examen previo

En este procedimiento se lleva a cabo un control del fondo de la solicitud, examinando la suficiencia de la descripción y la concurrencia en el objeto de la patente de los requisitos de novedad y actividad inventiva. A la vista del informe sobre el estado de la técnica, el solicitante podrá aportar nuevas reivindicaciones, que se publicarán en el BOPI junto con el anuncio de la petición del examen para que los terceros interesados puedan oponerse a la concesión de la patente (art. 39.4).

Si no se formulan oposiciones ni resultan éstas del examen, se concederá la patente (art. 39.7). En caso contrario, éstas se trasladarán al solicitante para que pueda alegar lo que considere y, en su caso, modificar la descripción y las reivindicaciones (art. 39.8). Tras ello, si no hubiera habido respuesta del solicitante, la Oficina resolverá denegando total o parcialmente la solicitud (art. 39.9). Si hubiera respuesta, la OEPM adoptará la resolución que considere a la vista de las oposiciones trasladadas al interesado y su réplica. Si en este momento la Oficina aprecia la carencia de algún requisito de forma o fondo lo notificará al solicitante para que pueda subsanar los defectos o alegar lo que considere, tras lo cual resolverá la solicitud con carácter definitivo (art. 39.10). La concesión de la patente se anunciará en el BOPI y se editará en un folleto, que estará a disposición del público (art. 40.2 y 3).

Pese a que una patente obtenida por el procedimiento con examen previo se considera una “*patente fuerte*”, por las mayores garantías y seguridad jurídica que ofrece el procedimiento, en tanto que ha incorporado una valoración previa

sobre el fondo de la solicitud, el artículo 40.1 establece, como ocurre en las solicitudes otorgadas por el procedimiento general de concesión que la patente se concede “*sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae*”, quedando en el ámbito de los Tribunales una posible revisión de la concesión, a la que podría dar lugar la aparición de nuevos hechos, datos o informes que no hubieran sido tenidos en cuenta en el examen previo y que perjudicaran las condiciones de patentabilidad que sirvieron de base para la concesión³⁰⁴.

III.3.4.1.3. Recursos

La Ley legitima a cualquier interesado para interponer recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la patente, sin necesidad de que hubiera presentado observaciones al informe sobre el estado de la técnica ni formulado oposición³⁰⁵ (art. 47.1). El acceso a la Jurisdicción contencioso-administrativa exige haber agotado la vía administrativa, por lo que, con carácter previo, se exige la interposición del recurso administrativo de Alzada, ante el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas³⁰⁶.

El recurso podrá referirse exclusivamente a la omisión de trámites esenciales del procedimiento o a cuestiones que puedan resolverse por la Administración durante el procedimiento, con excepción de la relativa a la unidad de invención (art. 47.2). No podrá recurrirse por falta de novedad o de actividad inventiva cuando se haya seguido el procedimiento de concesión sin examen previo (art. 47.3). Una sentencia estimatoria del recurso por incumplimiento de requisitos de forma que estaban dentro del alcance del examen de la Oficina, excepto el de unidad de invención, o por omisión de trámites esenciales del procedimiento, declarará la nulidad de las actuaciones administrativas afectadas y retrotraerá el procedimiento al momento en que dichos defectos se hubieran producido (art. 48).

³⁰⁴ L. A. DURÁN MOYA, “Procedimientos de concesión de patentes”, cit., p. 45 y sigs.; J. RETUERTA, *Nueva Ley de Patentes*, Trivium, Madrid, 1989, p. 40 y sigs.

³⁰⁵ Véase L. GIMENO OLCINA, “Los recursos en la OEPM”, en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012.

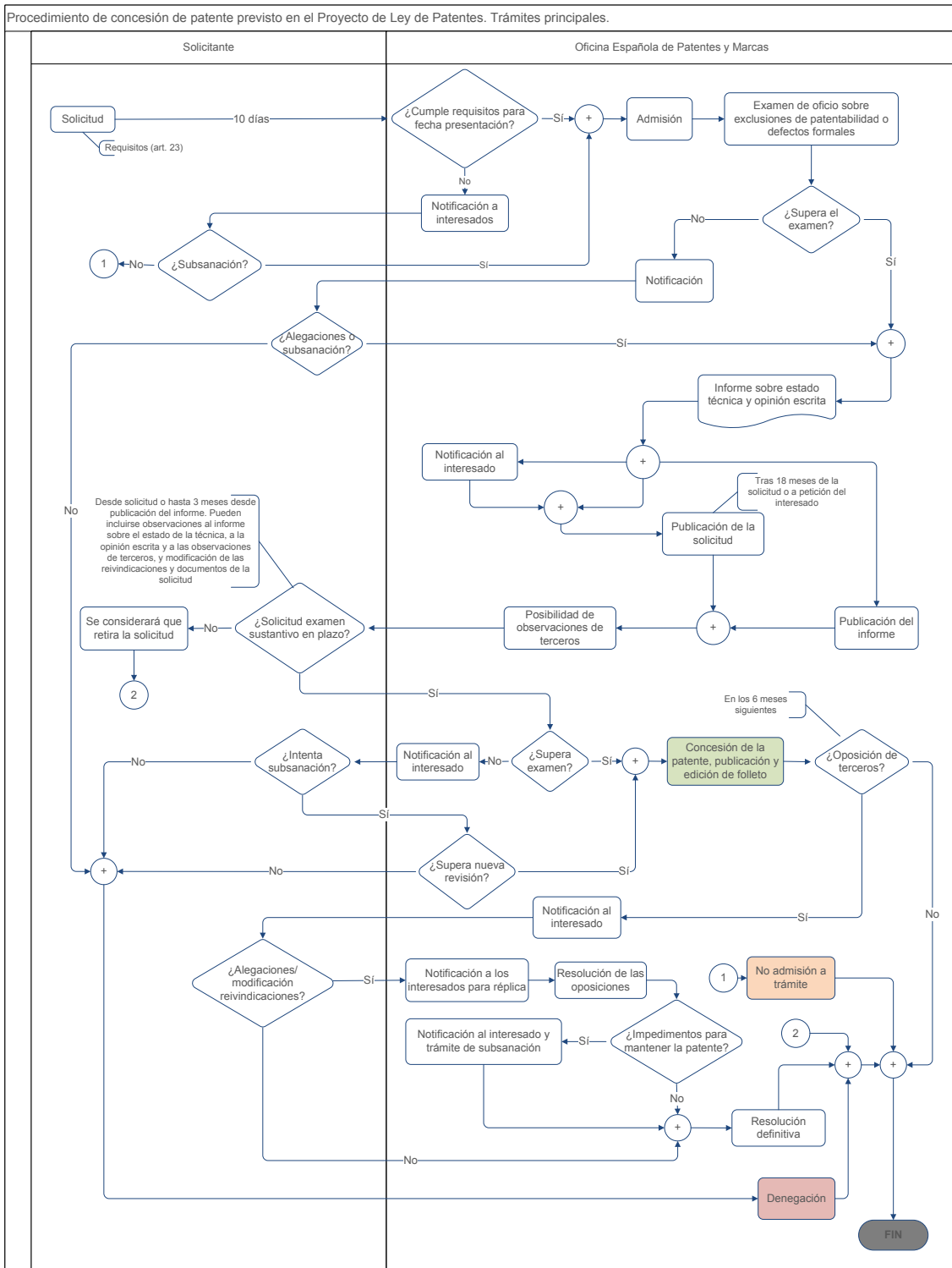
³⁰⁶ Regulado por los artículos 114 y 115 de la “LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN”, modificada por la Ley 4/1999; y por los artículos 121 y 122 de la “LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”, que viene a sustituir a la anterior.

III.3.4.2. Procedimiento previsto en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

La Ley de Patentes aprobada el 24 de julio de 2015 incorpora cambios de calado en el procedimiento de solicitud de las patentes, que serán de aplicación a las solicitudes que se presenten a partir del 1 de abril de 2017³⁰⁷. Estos cambios afectan fundamentalmente, a la eliminación del procedimiento sin examen previo y a la nueva ubicación del trámite de oposiciones de terceros, que pasa de ser previo a ser posterior a la concesión de la patente. La instauración de un único procedimiento con examen previo necesario supone que todas las solicitudes de patente habrán de superar, además de la comprobación sobre requisitos formales y de patentabilidad, el examen de fondo de la solicitud sobre el cumplimiento de requisitos técnicos de novedad y actividad inventiva en el objeto de la patente. La figura 10 muestra el flujo del procedimiento de concesión de patentes previsto en la LP2015.

³⁰⁷ Véase apartado III.3.10.

Figura 10. Diagrama del procedimiento de concesión de patentes previsto en la LP2015



Fuente: elaboración propia

III.3.5. EFECTOS DE LA PATENTE Y DE LA SOLICITUD DE PATENTE

III.3.5.1. Alcance de la protección y duración de la patente

La concesión de la patente implica el otorgamiento a su titular de un derecho de exclusiva sobre la misma, que se manifiesta por la reserva a favor del titular o de quienes estén autorizados por éste, del uso o aprovechamiento del objeto de la patente, prohibiendo simultáneamente a los terceros no autorizados el ejercicio de cualquier actividad que afecte a su ámbito de protección. Además de un derecho de exclusiva, al titular de una patente le asiste un derecho excluyente, que permite impedir a los terceros acceder al sistema de protección ofrecido por la patente. Una vez concedido el derecho a un titular, quedan excluidos del mismo todos los demás, de manera que no podrán acceder a la patente, aunque hubieran obtenido una invención igual de manera independiente³⁰⁸.

La duración de la patente es de veinte años, improrrogables, desde la fecha de presentación de la solicitud, aunque sus efectos se despliegan desde el día de la publicación de su concesión (art. 49), lo que supone que el derecho de patente dure más que el derecho de exclusiva derivado de la misma³⁰⁹. No obstante lo anterior, la previsión del artículo 49 LP ha sido modificada por dos reglamentos de la Unión Europea³¹⁰, con el objetivo de mitigar la pérdida de tiempo útil del derecho de patente, especialmente grave en las patentes de medicamentos y de productos fitosanitarios, que se encuentran sometidas a la necesidad de obtener una autorización previa a su comercialización. Atendiendo a la magnitud de los costes y riesgos inherentes a la investigación farmacéutica y fitosanitaria, y al considerable período de tiempo que se demora la obtención de la autorización administrativa que permita la comercialización de estos productos, estos reglamentos han previsto la posibilidad de extender el período máximo de duración de las patentes farmacéuticas y fitosanitarias, mediante los títulos conocidos como “*Certificados Complementarios de Protección (CCP)*”, por un período igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base y la fecha de la primera autorización de

³⁰⁸ OTERO LASTRES en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA Y OTROS, *Manual de la propiedad industrial*, cit., p. 63.

³⁰⁹ F. VICENT CHULIÁ, *Introducción al derecho mercantil*, cit., vol. 2, p. 1411.

³¹⁰ “REGLAMENTO (CE) NÚM. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE MAYO DE 2009, RELATIVO AL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN PARA LOS MEDICAMENTOS”; “REGLAMENTO (CE) NÚM. 1610/96, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 23 DE JUNIO DE 1996, POR EL QUE SE CREA UN CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN PARA LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS”. En ambos casos, artículo 13.

comercialización en la Comunidad Europea, menos un período de cinco años. En todo caso, la extensión del período de vigencia no podrá superar los cinco años. El período de extensión previsto para las patentes farmacéuticas podría aumentar otros seis meses en el caso de medicamentos de uso pediátrico³¹¹.

Según el artículo 50 de la LP, la patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

- a. La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
- b. La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización.
- c. El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Cuando la patente proteja materia biológica, o un procedimiento para la obtención de la misma, los derechos de la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación o por el procedimiento patentado (arts. 50.2 y 50.3). Cuando la patente recaiga sobre un producto que contenga información genética o consista en información genética, los derechos de patente se extenderán a toda materia a la que se incorpore el producto en la que se contenga y ejerza su función genética (art. 50.4).

Además de la prohibición de actos de explotación directa de la patente por terceros que carezcan del consentimiento del titular, la Ley también regula la prohibición de actos de explotación indirecta, esto es, los desarrollados por terceros que actúan incitados por otros terceros a los que afectan las prohibiciones directas establecidas en el art. 50 LP. De esta manera, se impide que un tercero pueda entregar u ofrecer la entrega de medios para la puesta en práctica de la invención patentada a personas no habilitadas para explotarla, es decir, a personas afectadas por la prohibición de explotación directa del objeto de la patente (art. 51.1). Esto no afectará a los medios fácilmente accesibles en el

³¹¹ En las condiciones previstas en el artículo 36 del Reglamento (CE) núm. 1901/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico.

mercado, excepto que el tercero que los facilita incite a la comisión de los actos de explotación prohibidos (art. 51.2).

La Ley aborda la cuestión del contenido del derecho de patente desde el enfoque negativo, el *ius prohibendi*, dado que regula el derecho del titular de impedir a cualquier tercero sin consentimiento la realización de determinados actos que afecten a la invención patentada. No existe en la Ley una manifestación expresa del aspecto positivo del derecho de patente, el *ius utendi*, que hay que entender de la regulación en negativo que realiza la Ley³¹² y de disposiciones como la obligación que tiene el titular de la patente de explotar la invención.

III.3.5.2. Supuestos excluidos del ámbito de protección de la patente

La Ley deja fuera del ámbito de protección del derecho de patente los siguientes actos (art. 52):

- a. Los realizados en el ámbito privado con fines no comerciales.
- b. Los realizados con fines experimentales referidos al objeto de la patente. Mediante la nueva Ley del Medicamento³¹³, que traspone la Directiva comunitaria 2004/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004³¹⁴, por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre, por la que se establece un Código comunitario sobre medicamentos para uso humano, se incorpora a nuestra normativa la doctrina establecida por la “*cláusula Bolar*”³¹⁵, que extiende la excepción a los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del

³¹² El mantenimiento de los terceros fuera del ámbito de capacidad de actuación sobre la patente supone la reserva al titular de dicho ámbito.

³¹³ “LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS”. Su Disposición Final Segunda modifica el apartado b) del art. 52.1 de la Ley de Patentes, para indicar que los derechos de la patente no se extienden a «los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines».

³¹⁴ Su art. 10.6 establece que los estudios y ensayos para la autorización de comercialización de un medicamento “no se considerarán contrarios al derecho sobre patentes ni a los certificados de protección complementaria para medicamentos”.

³¹⁵ Á. GARCÍA VIDAL, “La cláusula Bolar”, cit. Esta denominación se debe a la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de los Estados Unidos en 1984 sobre el asunto «Roche Products Inc. V. Bolar Pharmaceutical C. Inc.». En realidad la sentencia estableció que los actos preparatorios de la autorización y comercialización no estaban excluidos del *ius prohibendi* que ampara al titular de la patente. Sin embargo, a raíz de la Sentencia se aprobó la Ley Hatch-Waxman, en la que se determinó la licitud de los actos preparatorios de la comercialización.

principio activo para estos fines³¹⁶. Existe una interpretación restrictiva de la limitación del derecho de patente respecto de los actos realizados con fines experimentales, según la cual sólo se aplicaría a los actos de investigación o verificación puramente experimentales³¹⁷ (considerando como tales los orientados al progreso científico) y no los que puedan tener un objetivo comercial³¹⁸. A esta postura se contraponen una interpretación amplia, mayoritaria entre la doctrina y la jurisprudencia³¹⁹, que además de los actos puramente experimentales, incluye dentro de la finalidad experimental también los actos con otros objetivos, como los que atienden a intereses comerciales³²⁰. La modificación llevada a cabo en la LP zanja este debate incluyendo la cláusula Bolar dentro del límite al derecho de patente por uso experimental.

- c. La preparación de medicamentos en farmacias por unidad de ejecución de una receta médica y los actos relativos a los mismos.

³¹⁶ *Ibid.*, pp. 200-201. La modificación de la LP incluye la cláusula Bolar dentro del límite al derecho de patente por uso experimental, en contra de la posición mantenida por una parte de la doctrina que defiende que el límite por uso experimental ampararía exclusivamente los actos orientados al progreso científico y no los que puedan tener un objetivo comercial.

³¹⁷ Algún autor se plantea si la universidad ha de tener una consideración especial en cuanto a una mayor amplitud de la excepción para uso experimental, por razón de su tradicional esencia investigadora. Sin embargo, atendiendo a la evolución que en las últimas décadas ha tenido la investigación universitaria y especialmente la diversificación de sus intereses, concluye que ésta ha de considerarse equiparable a la que realiza cualquier otra institución o industria, por lo que no merece en este sentido un tratamiento especial (E. A. ROWE, "The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve Special Treatment?", *UF Law Faculty Publications*, 2006, p. 954, disponible en <http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/91>).

³¹⁸ N. GARCÍA GARCÍA, "Nueva regulación farmacéutica. Cuestiones básicas. Especial referencia a la disposición tipo Bolar", *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, 39, 2005, p. 14; M. MONTAÑA MORA, "La «cláusula Bolar» de la Directiva 2004/27: una nueva excepción a los derechos de patente a cambio de la armonización del período de exclusividad de datos a 10 años", *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, 35, 2005, p. 20; C. YÁÑEZ; J. M. CRUZ, "La «cláusula Bolar» en la normativa europea de medicamentos de uso humano", *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, vol. 35, 2005, p. 11.

³¹⁹ Un estudio de la posición jurisprudencial sobre la interpretación restringida y la interpretación amplia de la excepción puede consultarse en Á. GARCÍA VIDAL, "La cláusula Bolar", *cit.*, pp. 191-194; Para una revisión doctrinal y jurisprudencial comparada de la interpretación amplia de la excepción véase M. VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, "Análisis de la excepción de uso experimental recogida en el artículo 52.b) de la Ley de Patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 24, 2003, p. 369 y sigs.

³²⁰ M. BOTANA AGRA, "En torno a la limitación del derecho de patente por uso con fines experimentales de la invención patentada [comentario a la Sentencia núm. 424/2010 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 30 de junio]", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 31, 2010, pp. 589-590. El autor se posiciona a favor de la interpretación amplia de la limitación del derecho de patente por uso con fines experimentales de una invención patentada; En la misma línea V. D. CATALDO, "El uso experimental de la innovación patentada ¿uso libre o violación de la patente?", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 28, 2007, pp. 145-147. Cataldo considera necesario permitir el uso experimental de invenciones patentadas con cualquier finalidad, si se desea que se mantengan los estímulos para generar nuevas invenciones. En su opinión, «el uso experimental de la invención patentada debe ser absolutamente libre para todos, porque no forma parte de los derechos de exclusiva concedidos al titular de la patente»; de la misma opinión M. VIDAL QUADRAS, "Análisis de la excepción de uso experimental recogida en el artículo 52.b) de la Ley de Patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 24, 2003, p. 374, para quien «impedir la experimentación por el hecho de que ésta lleve implícitas unas expectativas de beneficio empresarial implica restringir el acceso material a las invenciones publicadas por el propio Estado, lo que es un contrasentido y frustra el objetivo principal que constituye precisamente la ratio essendi de todo sistema de patentes, cual es el aprovechamiento de las invenciones para promover el progreso técnico de la sociedad».

- d. El empleo de la invención en buques de países de la Unión de París que penetren temporal o accidentalmente en territorio español, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.
- e. El empleo de la invención en otros medios de locomoción de países unionistas que penetren temporal o accidentalmente en territorio español.
- f. Los previstos por el artículo 27 del Convenio de 7 de diciembre de 1944, relativo a la aviación civil internacional, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

La comercialización en el territorio de la Unión Europea de un producto protegido por patente, realizada por el titular o un tercero autorizado, produce su agotamiento, lo que significa que un titular de derechos de PI paralelos en diferentes países de la UE no puede utilizar los derechos derivados de la patente para impedir la libre circulación de sus productos en el territorio de la Unión una vez que éstos han sido introducidos en el mercado con su consentimiento³²¹. Una vez producida esa introducción lícita en el ámbito territorial de la UE, los actos relativos al producto introducido no están protegidos por los derechos conferidos por la patente (art. 52.2). Se producirá también el agotamiento del derecho con la comercialización de una materia biológica respecto de los actos relativos a la materia obtenida de ella por reproducción o multiplicación, cuando ésta sea el resultado necesario de la utilización para la que se ha comercializado, y siempre que la materia obtenida no se utilice para nuevas reproducciones o multiplicaciones (art. 52.3). Otra manifestación del agotamiento del derecho se prevé en el art. 53 para la comercialización adecuada de material de reproducción vegetal o animal, o animales de cría, a un agricultor o ganadero, para su propia explotación. En estos casos, el agricultor o ganadero tendrá derecho a utilizar el producto de su cosecha o los animales para sus propias reproducciones o multiplicaciones en su explotación.

³²¹ Sobre el principio del agotamiento del Derecho, véase J. MASSAGUER FUENTES, "La libre circulación de mercancías en la CEE y la protección de la propiedad industrial", en *Cuadernos de jurisprudencia: un lustro de Propiedad Industrial*, CEFI, Barcelona, 1993, p. 262 y sigs.; y J. MASSAGUER FUENTES, "El agotamiento del Derecho de Patente", en *La Propiedad Industrial en España en su contexto europeo*, CEFI, Barcelona, 1993, p. 99 y sigs.

La Ley prevé otra excepción a la prohibición de explotar el objeto de la patente sin consentimiento. Se trata del derecho de explotación que tienen quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en el país el objeto de la misma, o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto, siempre que prosigan con la explotación en la misma forma en que lo venían haciendo y de forma coherente con las necesidades razonables de su empresa. Los titulares de este derecho no podrán transmitirlo sino con la empresa (art. 54).

Por otra parte, se establece en la LP la prohibición de explotar la patente en forma contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, indicando que su explotación estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones, o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales (art. 57).

III.3.5.3. Patentes dependientes y patentes en monopolio

En ocasiones, el objeto de una patente, a la que nos referimos como dependiente, requiere para su explotación la utilización de otra patente anterior. En los casos en los que se produce esta relación entre dos patentes, la Ley permite la obtención de la patente dependiente con plena validez, pero condiciona la explotación de una de las patentes por el titular de la otra al acuerdo entre ambos titulares o a la obtención de una licencia obligatoria (art. 56).

En la actual regulación española, el titular de una patente no puede invocarla para defenderse frente a titulares de otras patentes con prioridad anterior a la suya (art. 55). De esta forma, se ha modificado lo previsto en la legislación anterior³²², en la que la patente se configuraba como un título defensivo que permitía eludir las medidas judiciales precautorias en caso de demanda, sin tener en cuenta la fecha de prioridad de las patentes en conflicto.

Por su parte, cuando una patente cuyo objeto se encuentre en régimen de monopolio legal, suponga un progreso técnico importante, el monopolista estará obligado a aplicarla, para lo que le asistirá un derecho a solicitar autorización al titular de la patente (art. 58.1), que podrá, en caso de ejercicio de ese derecho por el monopolista, exigirle su adquisición (art. 58.2). La Ley

³²² Artículo 273 del "REAL DECRETO-LEY DE 26 DE JULIO DE 1929, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL". La instrumentación de la patente con esta finalidad era conocida como «patente de cobertura».

establece que el precio a abonar por el monopolista se fijará por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolución judicial. Si el monopolio fuera posterior a la patente, el titular de la misma tendrá, además, derecho a exigir que se le compre la empresa al precio pactado o fijado por resolución judicial (art. 58.3). En los casos de imposibilidad de explotación de una patente debido a un monopolio, no se abonarán anualidades (art. 58.4).

III.3.5.4. Protección provisional derivada de la solicitud de patente

La protección que supone la obtención de una patente se anticipa por la Ley a la propia solicitud de patente, siempre que no se retire o sea rechazada (art. 59.4), desde la fecha de su publicación, al determinar el derecho del solicitante a exigir una indemnización a los terceros que, entre la solicitud y la concesión de la patente, utilicen la invención que acabe resultando el objeto de la misma (art. 59.1). Este período de protección se aplicará con anterioridad a la publicación de la solicitud para los terceros que hubieran sido notificados de su presentación y contenido (art. 59.2). En los casos de solicitud relativa a un microorganismo, la protección provisional sólo se aplica desde que el microorganismo sea accesible al público (art. 59.3).

III.3.5.5. Las reivindicaciones y la protección indirecta otorgada por las patentes de procedimiento

La extensión de la protección provisional que se aplica a una solicitud de patente viene determinada por las reivindicaciones que contiene la solicitud, para cuya interpretación podrán utilizarse la descripción y los dibujos (art. 60.1). Ahora bien, los términos en los que resulte concedida la patente, determinarán con carácter retroactivo la protección durante el período anterior a la concesión (art. 60.2).

Según el diccionario de la Real Academia Española³²³ el término reivindicación indica la acción y efecto de reivindicar. Por reivindicar se entiende reclamar algo a lo que se cree tener derecho. Para Weinsten³²⁴, *“una reivindicación no es otra cosa que una fórmula o una simple frase única que define el medio de la invención o uno de los medios que la componen y delimita el objeto de la protección conferida por la patente”*. Otros autores entienden que la reivindicación determina las características técnicas necesarias para la definición de los

³²³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, cit.

³²⁴ Z. WEINSTEIN, *Le droit des brevets d'invention*, Delmas, París, 1968, p. 51.

elementos reivindicados que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica³²⁵. Por su parte, Reymond³²⁶ señala que las reivindicaciones delimitan el objeto de la invención y proporcionan al solicitante los límites precisos del monopolio que reclama, fijando lo que constituye el objeto de la protección³²⁷, que es sobre el que recaerá el derecho exclusivo que otorga la patente.

El Acta de revisión del Convenio sobre la Patente Europea de 29 de noviembre de 2000³²⁸ dispone que para delimitar la protección de una patente debemos situarnos en una posición que garantice una protección equitativa al titular de la patente y un grado razonable de certidumbre a los terceros. En ese sentido, el alcance de la protección no se define exclusivamente por el tenor literal del texto de las reivindicaciones ni tampoco por la interpretación de las mismas únicamente como directriz para que un experto determine lo que el titular de la patente haya querido proteger (según la descripción y los dibujos), sino que vendrá determinado por el equilibrio entre ambos enfoques. La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia de los Tribunales españoles se posicionan a favor de la aplicación del Protocolo a las patentes españolas concedidas en virtud de la Ley de Patentes de 1986, por entender necesaria la equiparación de nuestra normativa con la de los países de nuestro entorno y la armonización de sus legislaciones, y particularmente en base a la obligación asumida mediante la Declaración realizada en la Conferencia de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria para el ajuste del derecho interno a las previsiones del CPE³²⁹.

La LP establece medidas de protección indirecta de productos obtenidos por procedimientos protegidos por patente, al disponer que los titulares de patentes de procedimiento para la fabricación de un producto tendrán sobre dichos productos, cuando sean introducidos en España, los mismos derechos que la Ley les concede en relación con los fabricados en España (art. 61.1). Además, se presume *iuris tantum* que todo producto o sustancia de las mismas características que los que se obtienen mediante un procedimiento patentado han sido obtenidos por dicho procedimiento (art. 61.2).

³²⁵ J. SOCORÓ; J. MORA, "Consideraciones sobre la infracción de patentes", en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, p. 523 y sigs.

³²⁶ J. REYMOND, *Les systèmes de définition des inventions en droit des brevets*, Lausana, 1959, p. 38.

³²⁷ En este mismo sentido, C. SALVADOR JOVANÍ, *El ámbito de protección de la patente*, cit., p. 114.

³²⁸ Protocolo interpretativo del artículo 69.

³²⁹ J. MASSAGUER FUENTES, "El contenido y alcance del derecho de patente", cit., p. 183.

III.3.6. NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES

III.3.6.1. Causas y efectos de la nulidad. Legitimación para ejercer la acción de nulidad

En determinados casos previstos en la Ley procede la declaración de nulidad de una patente concedida³³⁰. Así ocurre con aquéllas en las que se demuestre que carecen de alguno de los requisitos de patentabilidad, o de una descripción suficiente para que pueda ser ejecutada por un experto, cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud que se presentó o cuando su titular no tenga derecho a obtenerla por no ser el inventor ni su causahabiente (art. 112.1). La nulidad puede ser parcial cuando sólo afecte a una parte de la patente, anulando de manera total las reivindicaciones afectadas por la misma (art. 112.2) y manteniéndose vigentes las reivindicaciones no anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente (art. 112.3).

Sobre los efectos de la nulidad, su declaración produce efectos *ex tunc*, es decir implica que ni la patente ni su solicitud han desplegado nunca los efectos que la Ley prevé (art. 114.1), siendo posible la indemnización por daños y perjuicios cuando hubiera existido mala fe por el titular. No obstante, no se aplicará la retroactividad de la nulidad a las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad, ni a los contratos o sus partes concluidos y ejecutados antes de la declaración de nulidad. En este caso, atendiendo a las circunstancias, cabrá reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato (art. 114.2). La declaración de nulidad tendrá fuerza de cosa juzgada *erga omnes*, una vez adquiera firmeza (art. 114.3). Declarada la nulidad de una patente con adiciones podrá solicitarse, en los tres meses siguientes, la conversión de sus adiciones en patentes independientes (art. 115).

En cuanto a las personas legitimadas, la declaración de nulidad puede solicitarse con carácter general por quienes se consideren perjudicados o por la Administración Pública. No obstante, en el caso de concesión de la patente a un titular que carece del derecho a la misma, sólo puede solicitarse la nulidad por quien esté legitimado para obtenerla (art. 113.1).

³³⁰ Al respecto, pueden consultarse: J. M. ASENCIO MELLADO, "El proceso de nulidad de patentes", *Revista universitaria de derecho procesal*, 3, 1989; A. BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Nulidad y caducidad de patentes", en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual (colección de trabajos en homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez)*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2009, pp. 137-147.

La acción de nulidad podrá ejercerse durante la vigencia de la patente y hasta cinco años después de su caducidad (art. 113.2). Se dirigirá contra el titular registral de la patente, aunque deberá notificarse a todos los titulares de derechos sobre la misma inscritos en el Registro de Patentes (art. 113.3), que podrán personarse en el proceso.

El pronunciamiento por sentencia sobre el fondo del asunto por una cuestión de nulidad de una patente, recaída en la vía contencioso-administrativa, imposibilitará la presentación de una demanda con las mismas pretensiones ante la jurisdicción civil (art. 113.4).

III.3.6.2. Las causas de caducidad de las patentes

La caducidad de una patente tiene como efecto la incorporación del objeto patentado al dominio público, salvo en la parte en que ese mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente. Se declara por la OEPM y sus efectos, contrariamente a lo que ocurre en caso de nulidad, no son retroactivos, sino que se producen *“desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad”* (art. 116.2)³³¹.

Las patentes caducan (art. 116.1):

- a. Por la expiración del plazo concedido.
- b. Por renuncia del titular, notificada por escrito a la OEPM. Esta renuncia puede ser parcial, en cuyo caso la patente permanecerá vigente en las reivindicaciones no afectadas, siempre que puedan constituir el objeto de una patente independiente y que la renuncia no suponga la ampliación del objeto de la patente. No se admitirá la renuncia a una patente sobre la que existan derechos reales o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de dichos derechos, ni la renuncia a una patente cuya titularidad hubiese sido reivindicada por un tercero sin el consentimiento de éste (art. 118).
- c. Por falta de pago de una anualidad. En este caso, cabrá la rehabilitación cuando se justifique la falta de pago por una causa de fuerza mayor dentro de los seis meses siguientes a la publicación de

³³¹ Véase un análisis de las causas de nulidad y sus efectos en A. BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Nulidad y caducidad de patentes”, cit., pp. 154-156.

la caducidad en el BOPI y se regularice el pago. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el art. 160.2, que parece exigir que la OEPM notifique al interesado la omisión de pago como requisito para que pueda privarse de eficacia al acto que origina el pago. En este sentido, si no hubiera existido dicha notificación, procedería la rehabilitación prevista en el art. 117.1, dado que la obligación de pago comienza “*a partir de la fecha en que la Oficina haya notificado la omisión al solicitante*”³³². En todo caso, la rehabilitación no perjudicará los derechos de terceros que pudieran haberse derivado de la situación de caducidad, cuyo reconocimiento corresponde a los Tribunales ordinarios (art. 117).

- d. Por no ser explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.
- e. Por incumplimiento de la obligación de explotar, cuando el titular de la patente no pueda beneficiarse de las disposiciones del Convenio de la Unión de París y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar.

III.3.7. PATENTES SECRETAS Y ADICIONES A LAS PATENTES

III.3.7.1. Las patentes secretas

Salvo que la OEPM autorice la divulgación, el contenido de las solicitudes de patentes se mantendrá en secreto durante los dos meses siguientes a la presentación (art. 119.1). Este plazo se prorrogará hasta los 5 meses siguientes a la solicitud cuando la invención pueda ser de interés para la defensa nacional. En ese caso, la prórroga se comunicará al solicitante y se pondrá a disposición del Ministerio de Defensa una copia de la solicitud (art. 119.2). Antes de la finalización del plazo de 5 meses, el Ministerio de Defensa podrá requerir a la OEPM, por intereses de la defensa nacional, que se acuerde la tramitación secreta de la patente, hecho que se notificará al solicitante (art. 119.4). En tanto no se levante el secreto de la solicitud o de la patente, el solicitante y el titular no podrán efectuar actuaciones que perturben dicho secreto (art. 119.5), excepto los actos autorizados por el Ministerio de Defensa, en las condiciones establecidas por éste (art. 119.6). En cualquier momento,

³³² A. ROMANÍ LLUCH, en la obra de M. BAYLOS MORALES Y OTROS, *Tratado de Derecho Industrial*, cit., p. 1187.

previo informe favorable del Ministerio de Defensa, la OEPM podrá levantar el secreto sobre una solicitud o patente (art. 120.3).

Las patentes concedidas en base a solicitudes tramitadas en secreto se inscriben en un registro secreto, en el que se mantendrán durante un año desde la concesión, plazo que, excepto en tiempo de guerra, tendrá que prorrogarse anualmente para mantener sus efectos, con la notificación al titular de la patente (art. 120.1). Estas patentes no devengarán el pago de anualidades (art. 121.1).

El titular de una patente declarada secreta podrá reclamar al estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo en secreto, que se fijará por acuerdo entre las partes o judicialmente, en su defecto (art. 121.2). El derecho a la compensación se perderá cuando la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular (art. 121.3).

En el caso de invenciones realizadas en España, circunstancia a la que la Ley aplica una presunción *iuris tantum* cuando el inventor resida habitualmente en España (art. 122.2), no podrá presentarse una solicitud de patente en ningún país extranjero antes de que transcurran dos meses desde la solicitud a la OEPM, salvo autorización de la Oficina, que para invenciones que interesen a la defensa nacional sólo será posible mediante autorización del Ministerio de Defensa (art. 122.1).

III.3.7.2. Las adiciones a las patentes

Como ya se ha indicado, en el momento en el que se cierra la presente obra acaba de aprobarse la LP2015. Una de las novedades que incorpora el texto de la LP2015 es la eliminación del Título X LP, que regula las adiciones a las patentes. Esta supresión obedece a varias razones, como son el reconocimiento en la propia Ley de la prioridad interna, la armonización con el derecho comparado europeo y la recepción en la Ley de la teoría de los elementos equivalentes, que se explican con más detalle en el apartado correspondiente al análisis de las novedades de la LP2015. Sin perjuicio de lo anterior, en el presente punto se desarrollan las previsiones sobre las adiciones a las patentes contenidas en la LP de 1986, que mantendrán su vigencia hasta el 1 de abril de 2017.

El titular de una patente que obtenga invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de la misma, podrá protegerlas solicitando adiciones a la patente, siempre que éstas se integren en una misma unidad

inventiva con el objeto de la patente principal (art. 108.1) y sin que resulte necesaria la concurrencia de actividad inventiva respecto al objeto de la patente principal (art. 108.3). Las adiciones para solicitudes de patente no podrán otorgarse hasta que la patente haya sido concedida (art. 108.2).

Por regla general, las adiciones se integrarán en la patente principal, cuya fecha de prioridad, duración y anualidades les resultarán de aplicación (art. 109). No obstante, el solicitante de una adición podrá pedir la conversión en solicitud de patente en cualquier momento, y dentro de los tres meses siguientes a la comunicación por la Oficina de que la adición carece de vinculación con la invención protegida por la patente principal (art. 110.1).

Una vez concedidas las adiciones, su titular puede pedir que se conviertan en patentes independientes, renunciando a la patente principal (art. 110.2), pudiendo conservar las adiciones posteriores como tales adiciones, siempre que mantengan la unidad con la principal (art. 110.3). En este caso, la duración y anualidades de la patente independiente serán las que correspondían a la patente principal (art. 110.4).

Salvo disposición en contrario o que resulte incompatible con su naturaleza, se aplicará a las adiciones lo previsto en la Ley para las patentes de invención (art. 111).

III.3.8. TRANSMISIÓN, LICENCIAS Y OBLIGACIÓN DE EXPLOTAR

III.3.8.1. Principios de aplicación

El acceso de terceros a tecnología protegida por patentes se realiza en virtud de acuerdos con sus titulares, para los cuales rige la libertad de pactos, en los términos del art. 1255 del Código Civil. No obstante, en la materia que nos ocupa existen normas imperativas y prohibitivas que, por interés público, se imponen a la voluntad de las partes.

Los principios generales del régimen legal de aplicación a las transacciones en materia de propiedad industrial son los siguientes: transmisibilidad de la patente, de la solicitud y del derecho a solicitarla, así como de todas o algunas de las facultades del derecho exclusivo; indivisibilidad

del objeto de la patente; libertad de pactos³³³; obligación de transmitir al adquirente los conocimientos necesarios para la aplicación de la invención y obligación de concesión de licencias, en los casos previstos.

El inventor o sus causahabientes tienen derecho a solicitar la patente, derecho que puede poseerse en común en caso de pluralidad de inventores y que puede transmitirse a terceros por cualquier medio admisible en Derecho (art. 10.1). El inventor ostenta también el derecho moral a ser mencionado como autor de la invención (art. 14), derecho éste de carácter personalísimo y, en consecuencia, irrenunciable, inajenable e intransmisible.

La transmisibilidad de la patente o solicitud se declara por la Ley en el artículo 74, que establece también la posibilidad de otorgar licencias de explotación o constituir sobre ambas figuras una hipoteca mobiliaria³³⁴ o un derecho de usufructo³³⁵, actos que para ser válidos deberán constar por escrito (art. 74.2). La patente o su solicitud son indivisibles a los efectos de cesión o gravamen, sin perjuicio de la comunidad de titulares (art. 74.3).

III.3.8.2. La licencia de patentes

La solicitud de patente o la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades del derecho de exclusiva, licencias que pueden extenderse a todo o parte del territorio nacional como exclusivas o no exclusivas (art. 75.1).

Mediante la licencia, el titular de la patente excluye al licenciataria de la prohibición de explotar sin conocimiento suyo. No se trata de la cesión o transmisión de las facultades de la patente, que tienen carácter negativo (de impedir la explotación a terceros) y seguirán en poder de su titular, sino de la

³³³ A salvo de los principios generales que se mencionan y siempre que los pactos no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público, ex artículo 1255 del Código Civil.

³³⁴ Respecto a la posibilidad de constituir una hipoteca mobiliaria sobre una patente, ver C. GÓRRIZ LÓPEZ, "Hipoteca mobiliaria de una patente", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 30, 2009.

³³⁵ Massaguer clasifica estos negocios jurídicos en contratos traslativos y contratos constitutivos, modificativos o extintivos de derechos reales. Dentro de los primeros encontramos la transmisión o cesión, mediante la cual el titular de la patente transmite a otra persona la titularidad de la misma (es decir, transmite de forma permanente todos los derechos sobre la patente), y la licencia, que supone la autorización al licenciataria para explotar durante un tiempo determinado la patente. Entre los contratos relativos a derechos reales alude a la hipoteca mobiliaria y al usufructo (J. MASSAGUER FUENTES, "Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual", *La Ley: revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, 4, 1995, pp. 1168-1169).

autorización al licenciatarario para hacer algo que está vedado a otros: explotar lícitamente la patente³³⁶.

La licencia supone un contrato que genera obligaciones y derechos para ambas partes. El titular de la patente, con la concesión de la licencia, debe garantizar al licenciatarario la posibilidad de explotación de la patente, ajustándose a lo pactado y poniendo a su disposición la información necesaria para ello, respondiendo de la validez de la patente, persiguiendo a los terceros no autorizados que perturben la explotación, absteniéndose de conceder otras licencias en caso de que la licencia sea exclusiva y renunciando a explotar por sí mismo la patente, excepto que se haya reservado esta posibilidad en el contrato de licencia. Por su parte, el licenciatarario, además de pagar el precio pactado, debe explotar la patente en los términos acordados, sin poder transmitir la licencia, cederla ni conceder sublicencias (art. 75.3), salvo autorización del titular³³⁷.

Salvo pacto en contrario, la licencia será no exclusiva, sobre la totalidad de la patente, para todo el territorio nacional y por la totalidad de la duración de la misma (art. 75.4 y 5). La licencia exclusiva impide que el titular pueda otorgar otras licencias, así como explotar por sí mismo la invención, salvo que se hubiera reservado este derecho en el contrato (art. 75.6).

La Ley exige a quien transmita o licencie una solicitud de patente o una patente que, junto con las mismas traslade los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para una adecuada explotación (art. 76.1), obligando al adquirente o licenciatarario a velar porque los conocimientos secretos no se divulguen (art. 76.2). Teniendo en cuenta que, por imperativo legal, la patente debe contener los conocimientos técnicos que permitan a cualquier técnico en la materia aplicarla, el sentido de esta previsión legal sólo puede estar en la voluntad de manifestar expresamente que la obligación del transmisor o licenciante frente al adquirente o licenciatarario no acaba con la puesta a disposición general de los conocimientos realizada mediante su inclusión en la

³³⁶ ANTONI ROMANÍ LLUCH, en la obra de M. BAYLOS MORALES Y OTROS, *Tratado de Derecho Industrial*, cit., pp. 1202-1203; En la misma línea de reconocer el aspecto positivo de la licencia (autorización para hacer) J. BUERST, *Breveté et licencié*, París, 1970, p. 2; y P. ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, cit., p. 261 y sigs., contra la argumentación de PLANIOL basada en la concepción exclusivamente negativa, de renuncia a la persecución por usurpación, de la licencia.

³³⁷ Esta prohibición de cesión de la licencia sólo se aplica en los casos en que el licenciatarario puede decidir libremente sobre la transmisión, a salvo de esta prohibición queda la facultad del juez, en caso de concurso del licenciatarario, para acordar la transmisión forzosa de la unidad productiva, que puede incluir la transmisión de la licencia (F. PALAU RAMÍREZ, "Los derechos de propiedad industrial en la liquidación de la masa activa", en *La liquidación de la masa activa*. VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In memoriam Emilio Beltrán, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, p. 306).

patente, sino que debe extenderse a la transmisión del conjunto de conocimientos, conocidos habitualmente como *know how*, que permitan, a nivel industrial y comercial, la explotación de la invención de manera eficiente, esto es, de la mejor y más favorable para quien la explota.

III.3.8.3. Alcance de la responsabilidad del transmisor o licenciante y su prescripción

El transmisor o licenciante de una patente o solicitud a título oneroso será responsable, salvo pacto en contrario, en caso de que posteriormente se declare que carece de la titularidad o de las facultades necesarias para la transmisión o licencia (art. 77.1). Cuando se retire o deniegue la solicitud o se declare la nulidad de la patente, se estará a lo dispuesto en el art. 114.2, salvo que se haya pactado una responsabilidad mayor (77.2).

El artículo 114.2 prevé que, sin perjuicio de la indemnización correspondiente en caso de mala fe, no se aplicará la retroactividad de la nulidad, prevista con carácter general, a las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad, ni a los contratos o sus partes concluidos y ejecutados antes de la declaración de nulidad. En este caso, atendiendo a las circunstancias, cabrá reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

En todo caso existirá responsabilidad cuando el transmisor o licenciante hubiere actuado de mala fe, que se presumirá *iuris tantum* cuando no hubiera incluido en el contrato de forma individualizada los informes o resoluciones que conozca sobre la patentabilidad de la invención (art. 77.2). Las acciones para exigir la responsabilidad sobre la transmisión o licencia de una patente prescriben a los seis meses desde la resolución definitiva o sentencia firme que las motive, resultando de aplicación lo previsto en el Código Civil sobre saneamiento por evicción (art. 77.3).

En los casos en que proceda una indemnización por daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de defectos de la invención objeto de patente o solicitud, responderá por la misma el licenciante o transmisor, solidariamente con el licenciataro o adquirente (art. 78.1). Excepto pacto en contrario, mala fe o razones de equidad que generen la obligación para el transmisor o licenciante de soportar total o parcialmente la indemnización,

podrá éste reclamar al adquirente o licenciatarario las cantidades abonadas (art. 78.2).

Los efectos frente a terceros de buena fe de los actos que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes sólo se producirán desde que dichos actos hubieran sido inscritos en el Registro de Patentes (art. 79.2), salvo lo previsto en la Ley sobre la extinción de licencias y demás derechos de terceros sobre una patente que cambie de titularidad como consecuencia de una sentencia judicial (art. 13.1). El Registro de Patentes será público, correspondiendo a la OEPM calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que en el mismo hayan de inscribirse (art. 79.4). Los derechos sobre patentes o solicitudes de patente no inscritos en el Registro de Patentes no podrán invocarse frente a terceros, ni tampoco podrá hacer mención de una patente o solicitud de patente en sus productos quien no tenga inscrito derecho suficiente para ello, considerándose lo contrario como actos de competencia desleal (art. 79.3). La condena al titular de una patente por violación grave de las normas sobre competencia podrá suponer el sometimiento forzoso de la patente al régimen de licencias de pleno derecho, sin que proceda reducción en el importe de las anualidades que debe abonar el titular (art. 80).

III.3.8.4. Las licencias de pleno derecho

El titular de una patente sobre la que no se haya otorgado una licencia exclusiva o tenga una solicitud de inscripción en esos términos (art. 81.3), puede hacer un ofrecimiento de la misma a terceros para que quien lo desee la explote, en calidad de licenciatarario no exclusivo. Este ofrecimiento se comunicará por escrito a la OEPM, que lo inscribirá y le dará publicidad (art. 81.1), pudiendo retirarse en cualquier momento anterior a la aceptación por un tercero del ofrecimiento, mediante nueva notificación por escrito a la Oficina (art. 81.2). No se admitirá ninguna solicitud de inscripción de licencia exclusiva sobre una patente que haya sido ofrecida para licencia de pleno derecho, a menos que se retire el ofrecimiento (art. 81.5).

El tercero interesado en una licencia de pleno derecho, deberá indicar el uso que vaya a hacer de la invención mediante una notificación dirigida a la OEPM, que la trasladará al titular de la patente (art. 82.1). Una semana después de la fecha de salida de la Oficina de esta notificación, el solicitante podrá empezar a utilizar la invención (art. 82.2).

El importe a satisfacer por el licenciatarario se fijará por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por la Oficina, previa audiencia de las mismas. En los términos previstos por la Ley, la Oficina podrá modificar la compensación que hubiera establecido (art. 82.3). El licenciatarario de pleno derecho está obligado a informar al titular de la patente sobre la utilización de la invención y a abonar la compensación establecida, trimestralmente, extinguiéndose la licencia en caso contrario (art. 82.4).

III.3.8.5. La obligación de explotar y las excusas legítimas

Salvo imposibilidad de explotación total o parcial de la patente por dificultades objetivas de carácter técnico, ajenas a la voluntad del titular, a las que la Ley considera como “*excusas legítimas*” (art. 87.2), sobre el titular de la patente recae la obligación establecida por la Ley de explotar la invención, directamente o mediante tercero autorizado, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional, dentro del que expire más tarde de los siguientes plazos: cuatro años desde la solicitud de patente o tres desde la publicación de la concesión de la misma (art. 83). La Ley considera acreditado el cumplimiento de esta obligación mediante la presentación de un certificado oficial expedido en los términos previstos en la misma, que deberá inscribirse en la OEPM (art. 84). No obstante, resulta evidente que deberá admitirse cualquier medio adecuado y suficiente para justificar la explotación. A partir de dicha justificación, se entenderá *iuris tantum* que la invención está siendo explotada en los términos exigidos por la Ley.

La obligación de explotar está contenida en la normativa sobre propiedad industrial desde antiguo. Hasta el Convenio de la Unión de París se sancionaba su incumplimiento con la caducidad de la patente. En dicho convenio, la sanción se transforma en la obligación de tolerar una licencia obligatoria a favor de cualquier tercero interesado.

Sobre el territorio en el que debe ser explotada la patente para considerarse cumplida esta obligación, la consideración inicial de explotación en el Estado donde esté registrada la patente ha tenido que ser modificada, a la luz del artículo 30 del Tratado de Roma³³⁸, que prohibía obstaculizar las importaciones entre los Estados miembros, y de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 18 de febrero de 1992, que declararon que la obligación de explotar la patente en cada país vulnera este artículo

³³⁸ “TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (CEE)”.

cuando la demanda del producto patentado se satisface en el mercado interior mediante importaciones procedentes de otros Estados miembros (Casos C-30/1990 y C-235/1989).

Por otra parte, el art. 27.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que forma parte integrante del acuerdo por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio y que está vigente en España desde el 1 de enero de 1995, declara que los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el hecho de que los productos sean importados o nacionales. Como consecuencia, el artículo 83 de la Ley de Patentes se modificó en diciembre de 1997, para establecer que la obligación de explotar debe llevarse a cabo en España o en el territorio de un Estado miembro de la OMC.

III.3.8.6. Las licencias obligatorias

Existen varios supuestos en los que la LP determina que el titular de una patente no ofrecida para licencias de pleno derecho, estará obligado a conceder una licencia de explotación a un tercero, a cambio de la compensación que se pacte o de la que establezca la Oficina, en defecto de acuerdo. Así, la Ley prevé que cabrá esta licencia forzosa ante la falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, por necesidades de la exportación, por dependencia entre las patentes y por motivos de interés público (art. 86).

La falta de explotación se produce por el transcurso del plazo máximo para ello³³⁹ sin que se haya iniciado la explotación de la patente o se hayan realizado preparativos serios para llevarla a cabo, o cuando se interrumpa la explotación durante más de tres años, salvo imposibilidad objetiva de llevarla a cabo, ajena al titular, que la ley denomina "*excusas legítimas*" (art. 87).

También puede obligarse al titular de una patente, mediante Real Decreto, a una licencia forzosa para resolver el desabastecimiento de un mercado de exportación, cuando la producción del objeto de dicha patente esté resultando insuficiente para abastecerlo, de forma que se esté causando un perjuicio grave para el desarrollo del país (art. 88).

Los titulares de patentes que interfieran entre ellas, de forma que no pueda explotarse la posterior sin perjuicio de la anterior o viceversa, podrán

³³⁹ Cuatro años desde la solicitud de patente o tres desde la publicación de la concesión de la misma (art. 83 LP).

solicitar una licencia obligatoria, que les permita la explotación mediante el canon adecuado (art. 89.1, 2 y 5). Es lo que se conoce como “*licencia por dependencia*”. La misma facultad tendrán los titulares de una patente de producto químico o farmacéutico y los de una patente de procedimiento para la obtención del mismo para la obtención de una licencia obligatoria no exclusiva sobre la otra patente, por dependencia (art. 89.3). En ambos casos, debe acreditarse que la invención aporta en relación con la otra patente un progreso técnico o económico con entidad suficiente y que han negociado sin éxito con el otro titular la obtención de una licencia en términos razonables (art. 89.4). El contenido de una licencia obligatoria por dependencia será el necesario para permitir la explotación de la invención, quedando sin efecto cuando se anule o caduque alguno de los títulos entre los cuales opere la dependencia (art. 89.6).

Cuando la explotación del objeto de una patente sea de primordial importancia para la salud pública³⁴⁰ o para la defensa nacional, o cuando la falta o insuficiencia de explotación de la misma causen un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país, el Gobierno podrá disponer, por Real Decreto, la concesión de licencias obligatorias sobre la patente (art. 90.1 y 2). No obstante, cuando el interés público pueda satisfacerse sin generalizar la explotación del invento ni encomendar la explotación a persona distinta del titular de la patente, podrá ofrecerse a éste, con carácter previo a la concesión de una licencia obligatoria, la posibilidad de explotarla de forma que satisfaga el interés público (art. 89.5).

En todos los casos, las licencias obligatorias serán no exclusivas y conllevarán una remuneración adecuada a la importancia económica del invento (art. 101). Las licencias obligatorias comprenden las adiciones que tenga

³⁴⁰ En el ámbito internacional, se han llevado a cabo acciones para compatibilizar las necesidades de salud pública de los países menos desarrollados con los DPPI. En concreto, los Estados miembros de la OMC adoptaron, el 14 de noviembre de 2001, la «Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública», que permite, en casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, solicitar una licencia obligatoria sin necesidad de haber intentado obtener una licencia voluntaria. La consecuencia de esta Declaración fue la «Decisión sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Pública» (WTO, WT/L540, de 1 de septiembre de 2003), adoptada por el Consejo General de la OMC, que permite a cualquier país Miembro la obtención de licencias obligatorias para la fabricación de productos farmacéuticos dirigidos a satisfacer una necesidad en materia de salud pública de los países menos desarrollados (sobre esta decisión, véase J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “Decisión del Consejo General sobre las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados, en aplicación de lo dispuesto en la Declaración de Doha de 2001 sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 24, 2003, p. 1384 y sigs.). En aplicación de la Decisión del Consejo General de la OMC, la UE ha aprobado el Reglamento (CE) núm 816/2006 (DOUE, L 157, de 9 de junio de 2006), sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública. Puede consultarse un análisis de todo el proceso en F. LOIS BASTIDA, “Las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 26, 2005, pp. 491-515.

la patente en el momento de otorgarse la licencia (art. 103.1). Cuando con posterioridad existan nuevas adiciones, el licenciataria podrá solicitar a la Oficina que las incluya en la licencia (art. 103.2).

La Ley establece que sólo serán válidas las cesiones de licencias obligatorias cuando se transmitan junto con la empresa o parte de ella que la explote y la cesión sea anotada en la OEPM. Si se tratara de una licencia por dependencia, deberá transmitirse junto con la patente dependiente (art. 104.1). En ningún caso puede el titular de una licencia obligatoria conceder sublicencias (art. 104.2).

El incumplimiento grave o reiterado por parte del licenciataria de sus obligaciones con respecto a la licencia obligatoria podrá suponer la cancelación de la misma por la OEPM. Tanto el licenciataria como el titular de la patente podrán solicitar a la Oficina la modificación de las condiciones de la licencia cuando existan hechos que lo justifiquen (art. 105). En todo caso, sus relaciones deberán estar presididas por el principio de buena fe (art. 102).

La Ley encomienda a la OEPM la promoción de la solicitud de licencias sobre las patentes que se encuentren bajo el régimen de licencias obligatorias, difundiendo la relación de las mismas, con objeto de que puedan conocerla terceros interesados en su explotación.

III.3.9. ACCIONES POR VIOLACIÓN DE PATENTE

La Ley dedica su Título VII a las acciones que protegen el derecho de patente. El titular de una patente podrá ejercitar las acciones que correspondan contra quienes perturben ese derecho y exigir las medidas adecuadas para salvaguardarlo (art. 62). Prevé expresamente la Ley la cesación de los actos; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; el embargo de los objetos producidos y medios utilizados; la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados, cuyo valor será computado dentro del importe de la indemnización; la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación; y la publicación de la sentencia condenatoria, cuando ésta lo establezca.

III.3.9.1. Criterios para la fijación de las indemnizaciones de daños y perjuicios

Responderá de los daños y perjuicios causados al titular de una patente quien, sin su consentimiento, fabrique o importe objetos protegidos por ella, o utilice el procedimiento patentado (art. 64.1). Los que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido sólo responderán por daños y perjuicios cuando hubieran sido advertidos de la violación y requeridos para que cesen en la misma, o hubiera existido en su actuación culpa o negligencia (art. 64.2).

El importe de la indemnización por daños y perjuicios incluirá varios conceptos. Por un lado, el valor de la pérdida sufrida por el titular de la patente, pero también la ganancia dejada de obtener como consecuencia de la violación, así como en su caso los gastos ocasionados por la investigación llevada a cabo para obtener pruebas de la violación del derecho de patente (art. 66.1).

El titular de la patente elegirá que se fije el importe teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas que le ha supuesto la violación de su derecho, entre las cuales se incluirá el daño moral aunque no se pruebe la existencia de perjuicio económico, o la cantidad que el infractor hubiera debido pagar para obtener una licencia que permitiera la explotación de la patente (art. 66.2).

En el cálculo de la ganancia dejada de obtener podrán incluirse los beneficios producidos por la explotación de productos de las que el objeto inventado constituya parte esencial (art. 67.1). Podrá exigirse también la indemnización del perjuicio causado por el desprestigio sufrido por la invención como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada (art. 68).

Cuando el responsable de la introducción en el comercio de los objetos obtenidos con violación de la patente hubiera indemnizado adecuadamente los daños y perjuicios causados, el titular de la patente no podrá ejercitar acciones contra quienes exploten estos objetos (art. 70).

El plazo de prescripción de las acciones contra la violación del derecho de patente es de cinco años, desde que pudieran ejercitarse (art. 71.1), limitándose la posibilidad de indemnización a los hechos que hubieran

ocurrido exclusivamente dentro de los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción (art. 71.2).

III.3.9.2. Jurisdicción y normas procesales

III.3.9.2.1. Competencia y legitimación

Como regla general, el conocimiento de los litigios derivados de acciones que se ejerciten en defensa de los derechos de propiedad industrial corresponde a los órganos de la Jurisdicción ordinaria. El art. 125.2 LP establece que *“será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado...”*. La referencia al Juez de Primera Instancia ha de interpretarse, no obstante, a la luz de la creación de los Juzgados de lo Mercantil³⁴¹, a los cuales, en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial³⁴² les corresponde conocer respecto de *“las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas”*. Tras esta modificación, la referencia al Juzgado de Primera Instancia que efectúa la LP en su art. 125.2 ha de entenderse referida a los Juzgados de lo Mercantil³⁴³. La LP2015 resuelve esta cuestión atribuyendo la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil (art. 118 LP2015).

El concesionario de una licencia exclusiva estará legitimado para ejercitar todas las acciones que la Ley reconoce al titular de la patente, frente a quienes infrinjan su derecho, pero no el concesionario de una licencia no exclusiva (art. 124.1), que deberá previamente requerir al titular de la patente para que entable la acción judicial, pudiendo entablarla en su nombre si transcurridos tres meses no lo ha hecho aquél, hecho que deberá notificar al titular de la patente para

³⁴¹ Mediante la “LEY ORGÁNICA 8/2003, DE 9 DE JULIO, PARA LA REFORMA CONCURSAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL”.

³⁴² Apartado 2, letra a), del art. 86 ter. de la “LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL”.

³⁴³ L. A. CUCARELLA GALIANA, “Litigios relativos a la propiedad industrial: determinación del juez competente y problemas prácticos de interpretación”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 33, 2012, pp. 77-78. El autor aboga por una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para dar cobertura a la previsión de la LP en cuanto a la competencia territorial autonómica del Juzgado de lo Mercantil, con objeto de salvar la posible controversia con la previsión del art. 86 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la demarcación territorial provincial de los Juzgados de lo Mercantil. Por otra parte, L. FERNÁNDEZ-NÓVOA; B. A. GONZÁLEZ NAVARRO; M. LOBATO GARCÍA-MIJÁN; A. SELAS COLORADO, “La patente de efecto unitario como una oportunidad de modernización de España”, *La Ley mercantil*, 4-5, 2014, sostienen que la concentración en los juzgados de lo mercantil ha sido insuficiente. En su opinión, resulta necesaria la creación de un Tribunal de Patentes con competencia exclusiva para juzgar sobre las patentes españolas en todo el territorio nacional.

que pueda intervenir en el procedimiento (art. 124.3). Entretanto, el titular de la licencia no exclusiva podrá solicitar la adopción judicial de medidas cautelares cuando justifique su necesidad (art. 124.2).

Por su parte, cualquier interesado que no hubiera sido demandado por violación de la patente (art. 127.3), previo requerimiento notarial infructuoso (art. 127.2), podrá ejercitar contra el titular de una patente una acción para que se declare judicialmente que una actuación determinada no constituye violación de esa patente (art. 127.1), acción que podrá presentarse junto a la acción de nulidad de la patente (art. 127.6).

III.3.9.2.2. Las medidas cautelares

La Ley de Patentes recoge un procedimiento especial de adopción de medidas cautelares, que se incluyó con el objetivo de impedir que, en tanto se resuelve la acción, se siga perturbando el derecho de patente³⁴⁴. Este procedimiento, que tenía sentido ante la situación derivada de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, cuyo artículo 1429 no resolvía adecuadamente el aseguramiento de los bienes litigiosos, se ha visto modificado en la actualidad con la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 y la posterior Ley 19/2006, de 5 de junio, que modifica, entre otras, la LP y la mencionada LEC, para ampliar los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial.

Siguiendo las previsiones vigentes actualmente en la LP, quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley, podrá solicitar la adopción judicial de medidas cautelares que aseguren la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos (art. 133).

El Juez competente podrá adoptar las medidas que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo, fijando la caución que debe prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse (art. 137.1), así como el importe de la fianza, oídas ambas partes (art. 137.5), mediante la cual el demandado pueda sustituir la efectividad de las medidas restrictivas acordadas, cuando éstas impliquen restricciones para su actividad industrial o comercial (art. 137.2).

³⁴⁴ Sobre las medidas cautelares en la materia, ver V. PÉREZ DAUDÍ, *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial.*, Bosch, Barcelona, 1996.

En especial, el Juez podrá acordar la cesación de los actos que violen el derecho o su prohibición; la retención y depósito de los objetos producidos o importados o los medios utilizados con violación de su derecho; el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios; las anotaciones registrales que procedan (art. 134). Si las medidas adoptadas se hubieran solicitado antes de ejercitarse la acción, quedarán sin efecto si la demanda no se presenta en el plazo previsto en la LEC (art. 139.1), siendo el solicitante responsable de los daños y perjuicios ocasionados, que deberán abonarse al demandado con cargo a la caución prestada por el demandante. De no resultar suficiente, el demandado podrá ejercitar la correspondiente acción de responsabilidad en reclamación del resto (art. 139.2). En todo caso, quedarán sin efecto las medidas cautelares acordadas cuando la sentencia de primera instancia no fuera favorable a las pretensiones cuya efectividad aseguraban o, siendo favorable, se revocara esta sentencia (art. 139.3).

No procederá la adopción de medidas cautelares contra quienes vinieran realizando una utilización de buena fe anterior a la patente, siempre que continúen con la explotación de la misma forma y en la medida adecuada a las necesidades razonables de su empresa, de conformidad con el artículo 54 (art. 136.3).

Una vez recaída sentencia de fondo en primera instancia, cuando resultara condenatoria para alguna de las partes y fuera objeto de apelación, la parte apelada podrá exigir la adopción de medidas cautelares o la prestación de fianza sustitutoria que garanticen la efectividad del fallo (art. 138.1).

III.3.9.2.3. El procedimiento de conciliación en materia de invenciones laborales

La Ley establece la competencia de la Jurisdicción ordinaria para el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza, derivadas de la aplicación de los preceptos de la Ley de patentes (art. 123 LP).

Sin embargo, en lo referente a las invenciones laborales, la Ley intenta evitar que las controversias que puedan surgir lleguen a sede judicial. Para ello, ha previsto un procedimiento especial que establece un trámite previo obligatorio, de conciliación ante la OEPM, que debe efectuarse con carácter previo al inicio de acciones judiciales, de manera similar a lo que ocurre en otras

leyes europeas³⁴⁵. En la legislación española se ha incorporado como conciliación por influencia del sistema francés, que cambió a conciliación el originario arbitraje previsto en la legislación alemana que le sirvió como modelo. El resultado es la aplicación supletoria de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la conciliación.

En consecuencia, el acceso a la Jurisdicción ordinaria para plantear una acción para la defensa del derecho de patente en el ámbito de una invención laboral exige como requisito previo la celebración de un acto de conciliación entre las partes (art. 140), ante una Comisión formada por tres expertos, designados uno por la Oficina (que presidirá la Comisión, uno por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y otro por el empresario (art. 141.1). Si el inventor está al servicio de una Administración pública, los miembros designados por los trabajadores y empresarios se designarán según establezca la legislación de funcionarios (art. 141.2).

Esta Comisión dictará una propuesta de acuerdo, en un plazo máximo de dos meses, sobre el que las partes se manifestarán en un plazo de 15 días, entendiéndose su conformidad en caso de silencio (art. 142.1). Para que pueda ser admitida, cualquier demanda referida a invenciones laborales deberá acompañar una certificación de la OEPM en la que conste la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo (art. 142.2).

III.3.10. LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES

El 25 de julio de 2015, estando finalizada esta tesis doctoral, se produce la publicación de la Ley 24/2015, de Patentes. Como se indicará, las disposiciones de la LP1986 que han servido de base para el análisis de muchos aspectos de esta investigación continuarán desplegando efectos hasta el 1 de abril de 2017, y con posterioridad para los procedimientos que ya se encontraran iniciados en dicha fecha, por lo que el marco teórico descrito mantiene plena vigencia. No obstante, la aprobación de la nueva Ley de Patentes merece realizar un análisis del panorama que en materia de patentes puede ya otearse en un horizonte temporal medio. A ese cometido se dedica este apartado.

³⁴⁵ Sobre el procedimiento de mediación, puede verse L. A. CUCARELLA GALIANA, *El Proceso civil en materia de patentes*, Comares, Granada, 1999, pp. 305-319.

III.3.10.1. El procedimiento de aprobación

La primera reflexión que merece la aprobación de una nueva Ley de Patentes obedece a la oportunidad del cambio legislativo y en este caso el resultado de dicha reflexión ofrece pocas dudas. Al mero hecho de que la LP1986 cuenta con casi treinta años de vigencia, lo que ya supone por sí mismo una razón de suficiente magnitud para proceder a una revisión de la norma, se une la evolución que a lo largo de ese tiempo ha experimentado el Derecho de Patentes en nuestro entorno, con hitos tan relevantes como la aprobación del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), o del Tratado del Derecho de Patentes (PLT). Si bien es cierto que nuestro Derecho de Patentes se ha venido adaptando a los cambios producidos a nivel comunitario e internacional en la materia, en ocasiones mediante la modificación de la LP1986³⁴⁶, no lo es menos que había llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral actualizadora de la Ley para acomodarla a las exigencias que el tiempo y los compromisos internacionales asumidos por el Estado español plantean. Como declara la propia Ley en su exposición de motivos *“se hace necesaria una actualización general de la normativa para la que en esta ocasión, dado el número de preceptos afectados y la naturaleza de los cambios, no basta con una simple reforma parcial como las realizadas hasta la fecha.”*

El proceso de aprobación de la nueva Ley de Patentes no se ha limitado únicamente a la necesaria revisión correctora y actualizadora del texto vigente desde 1986, sino que se ha aprovechado la ocasión para incorporar modificaciones sustanciales que modernizan y mejoran nuestro sistema de patentes. Mediante el establecimiento de un sistema de concesión más riguroso, se pretende dotar de mayor fortaleza a las patentes que se concedan, añadiéndoles en definitiva valor. La instauración del sistema de concesión con examen previo obligatorio, junto con algunas modificaciones esenciales que definen un nuevo modelo de utilidad, son las novedades principales en las que se apoya este objetivo.

³⁴⁶ Ejemplos de esta adaptación han sido la “LEY 10/2002, DE 29 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES, PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 98/44/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO, RELATIVA A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS”; y la “LEY 19/2006, DE 5 DE JUNIO, POR LA QUE SE AMPLÍAN LOS MEDIOS DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y SE ESTABLECEN NORMAS PROCESALES PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE DIVERSOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS”.

Los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Patentes arrancan a iniciativa de la OEPM y tienen como primer resultado un borrador de la nueva Ley de Patentes que se publicó a finales de 2013. Este documento fue objeto de una consulta pública para que por parte de los sectores relevantes pudieran hacerse llegar las observaciones que estimaran procedentes. Es particularmente relevante el informe que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió con fecha 13 de febrero de 2014³⁴⁷, que motivó la incorporación de numerosas modificaciones en el borrador inicial³⁴⁸. El texto resultante de estas modificaciones y otras originadas por las sugerencias recibidas desde diversos sectores, se transformó en el Anteproyecto de Ley de Patentes, aprobado por el Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014. Este documento, sin apenas variaciones, fue aprobado el 14 de noviembre del mismo año por el Consejo de Ministros como Proyecto de Ley de Patentes (PLP), con la intención de llevar a cabo una profunda modificación del sistema español de patentes vigente desde 1986³⁴⁹. Según manifestaciones del Gobierno en la presentación del PLP, se moderniza la legislación para fomentar la innovación, el emprendimiento y la internacionalización de las empresas. El principal objetivo perseguido es fortalecer el sistema español de patentes, de forma que promueva la actividad verdaderamente inventiva, innovadora y novedosa, por encima de la iniciativa de patentar como un fin en sí mismo³⁵⁰.

La tramitación del PLP en sede parlamentaria ha sido sorprendentemente rápida. En el Congreso se incorporaron al proyecto de ley 58 enmiendas, siendo aprobado el 10 de junio de 2015 por la Comisión de Industria, Energía y Turismo, con competencia legislativa plena³⁵¹. Recibido el

³⁴⁷ Puede consultarse el documento en:

http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_71/pdfs/5.pdf

³⁴⁸ J. A. GÓMEZ SEGADE, "Hacia una nueva Ley de Patentes española", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 34, 2013, p. 340.

³⁴⁹ Puede verse una visión crítica del ALP en M. MONTAÑA MORA, "El Anteproyecto de Ley de Patentes ¿apuesta estratégica o remiendo continuista?", *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, 73, 2014. El autor ve en la modificación de nuestra LP una oportunidad histórica para elevar el nivel de nuestro sistema de patentes, oportunidad que a su entender, y a salvo de las posibles modificaciones en trámite parlamentario, que no se han producido, no ha sido aprovechada, puesto que la redacción del ALP se decanta no tanto por un interés estratégico de modernización del sistema como por una intención, mucho más limitada, de remendar los aspectos más obsoletos de la ya antigua LP de 1986 (p. 140). El autor ofrece una serie de propuestas de modificación para mejorar el Anteproyecto (pp. 164-174); Así mismo, puede consultarse un estudio detallado de los títulos VIII a XII del PLP en P. IÑIGUEZ ORTEGA, "Análisis crítico al Proyecto de Ley de Patentes (estudio de los Títulos VIII a XII)", *La Ley mercantil*, 12, 2015.

³⁵⁰ Un sistema eficaz de patentes ha de tender a utilizar la protección mediante patente como un instrumento para la posterior introducción de la innovación en el mercado. El interés de la sociedad no es que exista la patente, sino que la innovación tecnológica que protege se incorpore a productos o servicios disponibles para las personas, aumentando su valor y contribuyendo al progreso. En esta línea, B. GONZÁLEZ-ALBO MANGLANO; M. Á. ZULUETA GARCÍA, "Normativas sobre patentes en las universidades españolas", cit., p. 70.

³⁵¹ La publicación del texto aprobado por la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados sobre el Proyecto de Ley de Patentes tramitado con competencia legislativa plena se encuentra disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-122-4.PDF.

texto por el Senado en fecha 24 de junio se acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia, estableciéndose un plazo para la presentación de enmiendas hasta el 30 de junio. La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado se reunió en fecha 13 de julio y rechazó las 153 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, de forma que el texto finalizaba su trámite parlamentario, quedando aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de patentes sin necesidad de regresar al Congreso de los Diputados³⁵². Sin perjuicio de la valoración positiva que merece la aprobación de la nueva ley, entendemos que la importancia de perfeccionar al máximo una Ley trascendental para la innovación y el desarrollo tecnológico en España aconsejaba un debate más sosegado.

III.3.10.2. Principales novedades de la Ley de Patentes de 2015

La aprobación de la LP2015 persigue básicamente dos objetivos. El primero, adaptar la normativa sobre patentes al entorno internacional y comunitario actual, en el que hay que considerar diversos factores. Uno de ellos es el cambio de tendencia respecto a la utilización de los procedimientos de concesión, que provoca que en la actualidad se utilice de manera muy mayoritaria el procedimiento de concesión internacional³⁵³. Otros factores a considerar son la adhesión de España, el 1 de enero de 1995, al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC); la evolución del Derecho de patentes europeo, que toma forma en la Directiva relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas³⁵⁴ y en la creación de los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios; y la ratificación por España en 2013 del Tratado sobre el Derecho de patentes (PLT).

El segundo objetivo aspira a modernizar y robustecer el sistema español de patentes, mediante el establecimiento del sistema de concesión con examen previo como sistema único para la concesión de patentes, lo que implica la necesidad de que, de forma previa a la concesión, se haya comprobado que la invención reúne las notas de novedad y existencia de actividad inventiva que se exige para gozar de la protección derivada de la patente. La instauración de este

³⁵² El acta de la sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado puede verse en: http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/ds/DS_C_10_496.PDF.

³⁵³ Según declara la LP2015, en su Preámbulo (núm. I, párrafo 5º), más del 90 por ciento de las patentes con efectos en España lo son por la Oficina Europea de Patentes, en tanto que en 1986 únicamente se utilizaba la vía nacional para solicitar la protección.

³⁵⁴ "DIRECTIVA 98/44/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO DE 1998, RELATIVA A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS".

sistema con carácter obligatorio aumenta la seguridad jurídica porque reduce la probabilidad de que una patente pueda verse sometida a litigios derivados de su falta de novedad o actividad inventiva, lo que produce el fortalecimiento de las patentes y el aumento de su valor. Se trata, en definitiva, de disponer de un sistema de patentes más robusto y que responda mejor a los objetivos de protección y promoción del desarrollo tecnológico que le son propios.

Por último, se aprovecha la nueva ley para integrar en la misma determinadas previsiones que habían sido objeto de regulación reglamentaria³⁵⁵, para actualizar³⁵⁶ o eliminar³⁵⁷ preceptos obsoletos, y para simplificar y mejorar su redacción, trasladando a un posterior desarrollo reglamentario determinadas normas, con objetivo de dotarla de una mayor adaptabilidad, y rotulando los artículos, de acuerdo con la técnica normativa actual, en beneficio del lector.

Cabe mencionar para concluir la exposición introductoria del presente apartado una cuestión esencial en cuanto a la aplicabilidad de la LP2015. La disposición final novena de la misma establece un periodo de *vacatio legis* inusitadamente largo, dado que la entrada en vigor de la Ley se producirá el 1 de abril de 2017. En relación con ello y por aplicación del régimen transitorio que regula la disposición transitoria primera, los procedimientos que ya se encuentren iniciados con anterioridad al 1 de abril de 2017 se tramitarán y resolverán de acuerdo con las previsiones de la LP1986, incluidas las solicitudes que se originen después del 1 de abril de 2017 por división, cambio de modalidad o transformación de una solicitud anterior a la indicada fecha.

III.3.10.2.1. Adaptación al entorno internacional y comunitario

La LP2015 adapta la normativa española actual al ámbito comunitario y a otras normas y tratados internacionales sobre propiedad industrial suscritos por España³⁵⁸, estableciendo con rango de ley la regulación relativa a su aplicación en el territorio español, de forma que aumenta la seguridad jurídica, en un

³⁵⁵ Es el caso de las normas básicas para aplicar las vías europea e internacional de protección de las invenciones, que se regularon mediante dos reglamentos posteriores a la LP.

³⁵⁶ Así ocurre con la referencia al ya inexistente “*Registro de la Propiedad Industrial*”, que pasó a denominarse “*Oficina Española de Patentes y Marcas*”.

³⁵⁷ Se han suprimido los certificados de adición, prácticamente inexistentes en el entorno europeo, de escasa utilización y que pierden sentido con la regulación de la prioridad interna que lleva a cabo la LP2015.

³⁵⁸ En ese sentido, además de otras disposiciones a lo largo del texto, dedica el Título XIV a la inclusión de las normas de aplicación del Convenio sobre la Patente Europea y del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, e incorpora las previsiones del Tratado del Derecho de Patentes sobre aspectos formales del procedimiento, en aras de una mayor simplificación y agilidad.

intento de favorecer la actuación de las empresas españolas en el ámbito internacional y la de las empresas extranjeras en territorio español.

El art. 1 LP2015 incorpora de forma expresa, entre los títulos de Propiedad Industrial, los Certificados Complementarios de Protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (CCP), que extienden por un plazo máximo de cinco años la protección otorgada a una patente de un producto farmacéutico o fitosanitario, para compensar el mayor plazo de tiempo que transcurre para estos productos desde que se concede la patente hasta que se autoriza su comercialización. Aunque no estaban contemplados en la LP, estos títulos ya existían en España como consecuencia de los reglamentos comunitarios que los regulaban³⁵⁹. La LP2015 los incluye en su articulado (artículos 45 a 47), pero no efectúa una regulación exhaustiva, sino que opta por remitir a lo previsto en la normativa comunitaria en lo que se refiere a requisitos y condiciones para su concesión, así como al desarrollo reglamentario para determinadas cuestiones de procedimiento.

Respecto de las materias o actividades sobre las que excluye la patentabilidad por no considerarse invenciones (relacionadas en el art. 5.4), se indica que estas exclusiones lo son solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente “...se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal”. La LP1986 contemplaba la exclusión cuando el objeto de la patente comprendiera una de las materias o actividades que no se consideran invenciones. La adición de la expresión “...se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal” ha suscitado algunas críticas, puesto que por esta vía podría conseguirse la protección mediante patente de *software*³⁶⁰, si éste estuviera vinculado al funcionamiento de invenciones patentables. La nueva redacción de la LP2015 coincide con la interpretación que la Oficina Europea de Patentes realiza en sus guías de examen de solicitudes sobre el CPE.

Aún en materia de patentabilidad, se producen tres cambios reseñables. El primero supone modificar la motivación por la que no son patentables los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal o los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Con la

³⁵⁹ Los CCP no están incluidos en la LP de 1986 por ser posteriores a su aprobación, pero se aplicaban en España a través de los siguientes reglamentos comunitarios: “REGLAMENTO (CE) NÚM. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE MAYO DE 2009, RELATIVO AL CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN PARA LOS MEDICAMENTOS”; y “REGLAMENTO (CE) NÚM. 1610/96, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 23 DE JUNIO DE 1996, POR EL QUE SE CREA UN CERTIFICADO COMPLEMENTARIO DE PROTECCIÓN PARA LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS”.

³⁶⁰ El *software* no es patentable, su protección deriva de las instituciones de propiedad intelectual.

reubicación de lo previsto en el art. 6.4 de la LP1986 en el art. 5.4 de la LP2015 se alinea nuestra normativa con lo previsto en el art. 53 CPE. Estos métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico siguen siendo no patentables, pero porque se incluyen entre las excepciones a la patentabilidad, no porque no tengan aplicación industrial, como venía sosteniéndose sin fundamento alguno. El segundo impide la patentabilidad de secuencias genéticas para las que no se indique una función biológica concreta (art. 5.6). Es decir, el alcance de la patente sobre secuencias genéticas sólo abarca aquella función o funciones específicas que se han incluido en la solicitud. El tercero incorpora a la Ley la posibilidad de patentar sustancias o composiciones ya conocidas para usos nuevos (apartados 4 y 5 del art. 6). El Preámbulo de la Ley (núm. II, párrafo 2º) basa su inclusión en las modificaciones acordadas en la Patente Europea a través de la revisión realizada al CPE en el año 2000³⁶¹, pero como bien indica el profesor Gómez Segade³⁶² esta previsión ya existía en la redacción inicial del CPE, en concreto en su artículo 54.5.

Sobre el estado de la técnica como elemento que desvirtúa la novedad, el art. 6.3 aclara expresamente que se encuentra comprendido en el mismo, además del contenido de las solicitudes españolas de patente, como preveía la LP1986, el contenido de las solicitudes de patentes europeas o internacionales PCT que designen a España y se hubieran publicado en español.

Se suprime el plazo de gracia de 6 meses para las divulgaciones producidas por ensayos realizados por el solicitante o sus causantes que no impliquen explotación u ofrecimiento comercial del invento. De este modo, estas divulgaciones pasan a considerarse incluidas en el estado de la técnica, tal como ocurre con el resto de países europeos³⁶³.

Como consecuencia de la ratificación por España del Tratado del Derecho de Patentes en 2013, se incluyen en la LP2015 novedades relacionadas con la simplificación del procedimiento de solicitud de patente. Dado que se trata de previsiones relacionadas con los aspectos procedimentales, las novedades concretas se comentan en el apartado correspondiente a las modificaciones técnicas de la Ley.

³⁶¹ "ACTA DE REVISIÓN DEL CONVENIO SOBRE CONCESIÓN DE LA PATENTE EUROPEA (CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA) DE 5 DE OCTUBRE DE 1973, REVISADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 1991, HECHO EN MÚNICH EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2000".

³⁶² J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "Hacia una nueva Ley de Patentes española", cit., p. 342.

³⁶³ Esta disposición no afectará a las solicitudes que se presenten dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, que se sujetarán a lo previsto en el art. 7 de la LP1986 (disposición transitoria cuarta).

Por último, en lo que a la recepción de las normas contenidas en convenios internacionales se refiere, se añade un Título XIV relativo a la aplicación del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) y del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), de forma que se incorporan a la Ley las previsiones incluidas en dos reglamentos aprobados con posterioridad a la LP1986 sobre las normas de aplicación de la vía europea y la vía internacional para la protección de las invenciones en España. Es pues una modificación que no pretende incorporar novedades reseñables en la regulación existente, sino mejorarla integrándola en la Ley y eliminando la dispersión normativa.

III.3.10.2.2. Refuerzo del sistema español de patentes

Entre las principales novedades que presenta la LP2015, probablemente la de mayor calado es la instauración del examen previo de novedad y actividad inventiva como paso necesario para la concesión de la patente, sistema que la LP1986 pretendía implantar de forma gradual. Se elimina así la posibilidad de opción que se estableció en la reforma de 1998³⁶⁴, entre tramitación de la solicitud por el procedimiento general o por el procedimiento con examen previo (art. 36.3 LP1986), de forma que todas las solicitudes se tramitarán por el procedimiento con examen previo que prevén los artículos 39 y 40 de la nueva Ley.

La nueva regulación supone que no podrá obtenerse una patente sin que se haya comprobado que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad previstos en la Ley. De esta forma, tendrá que haberse acreditado que la invención objeto de la patente es nueva y presenta actividad inventiva. En el procedimiento de solicitud previsto en la LP1986, si el solicitante no opta expresamente por el procedimiento de concesión con examen previo, no existe control sobre estos requisitos con carácter previo a la concesión de la patente³⁶⁵, por lo que existe la posibilidad de que se concedan patentes que en la práctica adolezcan de alguno de esos elementos³⁶⁶. Esta

³⁶⁴ "REAL DECRETO-LEY 8/1998, DE 31 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL".

³⁶⁵ De acuerdo con la LP1986, tras la publicación del informe sobre el estado de la técnica, el solicitante opta por el procedimiento general (sin examen previo) o por el procedimiento con examen previo (art. 39.2), aplicándose el procedimiento general en defecto de opción (art. 36.3).

³⁶⁶ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "La patente europea con efecto unitario: ¿hacia el final del túnel o un nuevo fiasco?", cit., p. 348. Advierte acertadamente el autor que este efecto es especialmente acusado en nuestro Derecho, puesto que el art. 37.1 LP de 1986 ordena la concesión de la patente «con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros».

posibilidad de prescindir del examen previo de la novedad y actividad inventiva de la invención es incoherente con el fundamento del sistema de patentes, puesto que permite obtener títulos de patente para invenciones que no suponen ningún progreso tecnológico, dado que carecen de las requeridas notas de novedad y actividad inventiva. Esta circunstancia perjudica al sistema de patentes, en tanto que falsea la competencia en los mercados y obliga a los competidores a tener que afrontar un costoso y complejo procedimiento judicial para destruir la presunción de validez de estas patentes, que no debieron ser concedidas.

La implantación del examen previo obligatorio en el procedimiento de concesión supone que se pasará de un sistema de patentes "*débiles*", que generan a menudo burbujas tecnológicas, alta litigiosidad y monopolios injustificados³⁶⁷ a un sistema basado en las patentes "*fuertes*", de forma que sólo se conceden la protección y el derecho de exclusividad que la patente supone si se justifica realmente la novedad y altura inventiva de la obtención, en la línea de los sistemas internacionales y los de los principales países industrializados. Otro beneficio conexo de un sistema fuerte de patentes, si bien más relacionado con la eficiencia del sistema que con su robustez, es la reducción de la carga de gestión para la Administración y los Tribunales, al no tener que tramitar patentes de escasa calidad técnica o carentes de alguno de los elementos de patentabilidad, que puedan generar acciones litigiosas posteriores.

Por otra parte, los modelos de utilidad, configurados como títulos de protección para invenciones con un menor nivel de actividad inventiva (a las que se alude habitualmente como "*invenciones menores*"), también se fortalecen. La principal novedad es que se amplía el ámbito territorial en el que habrá que considerarse el estado de la técnica, a efectos de valorar los elementos de novedad y de actividad inventiva³⁶⁸.

En cuanto al procedimiento de concesión de los modelos de utilidad, no se prevé examen previo ni informe sobre el estado de la técnica (art. 142.3 LP2015), pero sí se establece un trámite de oposiciones de terceros previo a la concesión (art. 144 LP2015), así como la exigencia del informe sobre el estado de

³⁶⁷ Efectos provocados por la estrategia de patentar sin tener que someterse al control previo de los requisitos, con la finalidad de reservarse el uso de una determinada tecnología, obligando a los terceros que se vean perjudicados por ello a tener que acudir a un sistema jurisdiccional de defensa con un altísimo coste, que en muchos casos está fuera del alcance de los afectados. Un sistema de patentes con examen previo evita asimismo la generación de patentes sin aplicabilidad real, conocidas como patentes "*curriculares*".

³⁶⁸ De considerarse sólo el estado de la técnica en España se pasa a un ámbito universal, como en las patentes (art. 139.1 LP2015).

la técnica con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales (art. 148.3 LP2015), aumentando la solidez del modelo de utilidad.

En cuanto a las invenciones protegibles mediante el modelo de utilidad, se mantiene la imposibilidad de aplicar este título a las invenciones de procedimiento y a las invenciones que tengan por objeto materia biológica. El Anteproyecto de Ley había eliminado la prohibición de proteger mediante este instrumento invenciones de procedimiento, lo que para algunos autores debilitaba la tradicional exigencia de “corporeidad” de la invención requerida para los modelos de utilidad³⁶⁹. Sin embargo el art. 137.2 LP2015 ha mantenido finalmente esta prohibición.

Pero existen novedades sobre las obtenciones protegibles a través del modelo de utilidad. Se añaden a las invenciones no protegibles las sustancias y composiciones farmacéuticas (destinadas a su uso como medicamento), por sus especiales características, que hacen poco recomendable aplicarles títulos de propiedad industrial sin el máximo rigor, en tanto que se permite la aplicación del modelo de utilidad al resto de productos químicos. Por otra parte, la Ley también incorpora expresamente para los modelos de utilidad la exigencia de aplicabilidad industrial de la invención (art. 137.1 LP2015).

III.3.10.2.3. Modificaciones técnicas

La LP2015 ha incorporado novedades en el ámbito del procedimiento de solicitud de las patentes. Por un lado, se reciben las normas previstas en el Tratado del Derecho de Patentes (PLT) ratificado por España en 2013, lo que supone una simplificación importante de los requisitos formales de la solicitud de patente y por otro lado, se llevan a cabo otros ajustes de tipo procedimental. Así, por ejemplo, el art. 22 incluye expresamente la posibilidad de presentar la solicitud por correo postal³⁷⁰ o de utilizar la presentación electrónica³⁷¹ y el art. 24 permite la presentación provisional de documentos para la determinación de la fecha de presentación de la solicitud.

³⁶⁹ J. A. GÓMEZ SEGADE, “Hacia una nueva Ley de Patentes española”, cit., p. 350. Para el autor, en su análisis del texto del Anteproyecto de Ley de Patentes aprobado por el Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, la posibilidad de proteger invenciones de procedimiento junto con la eliminación de la lista expositiva de posibles obtenciones protegibles mediante la figura del modelo de utilidad que recogía el art. 143.2 de la LP, debilitaban la exigencia de «corporeidad» de la invención que se requiere en la LP para los modelos de utilidad.

³⁷⁰ En las condiciones previstas en el art. 38.4 de la “LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN”.

³⁷¹ Según lo previsto en la “LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS”.

Se suprime el apartado 2 del art. 27 LP1986, que permitía a la OEPM modificar el resumen de la invención cuando así lo considerara oportuno en base al interés informativo de terceros.

Se corrige el agravio que se produce con el reconocimiento de la prioridad únicamente externa, que permite a quienes hubieran presentado una primera solicitud en España presentar otra solicitud en otro país que forme parte del CUP o de la Organización Mundial del Comercio aprovechando la prioridad de la primera solicitud, pero no hacerlo en España. Con la modificación que se efectúa para reconocer también la prioridad interna será posible invocar la prioridad de la primera solicitud nacional para presentar en España otras solicitudes posteriores corregidas o mejoradas (art. 30 LP2015). Para la reivindicación de una prioridad anterior, se prescinde de la necesidad de presentar copia de la solicitud anterior y de su traducción cuando no se considere relevante para determinar la patentabilidad o esta documentación ya esté al alcance de la OEPM, por disponer de la misma o por encontrarse accesible en una biblioteca digital (art. 31.2 LP2015).

Por razones de agilidad procedimental, y acaso para evitar el posible uso abusivo de este trámite con objeto de retrasar el procedimiento, el trámite de oposiciones de terceros, previsto en la LP1986 (art. 39.4) dentro de los 2 meses siguientes a la publicación de la petición de examen previo, se traslada al final del procedimiento, en los 6 meses siguientes a la concesión de la patente (art. 43 LP2015). Se pretende evitar la intervención de terceros en el procedimiento de concesión con una finalidad dilatoria que pretende obstruir y postergar en el tiempo el reconocimiento del derecho de exclusiva para quien ha solicitado la patente. Con la modificación, se mantiene la garantía de defensa para cualquier tercero que pueda plantear su oposición, pero se elimina la posibilidad de que el trámite de oposición se utilice de forma capciosa para perjudicar al solicitante. Se pasa pues de un sistema de oposición previo a un sistema de oposición post-concesión, en línea con lo previsto en el CPE y el derecho comparado, manteniendo, no obstante, la posibilidad de observaciones de terceros, que pueden presentarse por cualquier persona³⁷² tras la publicación de la solicitud (art. 38 LP2015). La opción por el sistema de oposición post-concesión condiciona también el régimen de recursos administrativos, que la LP2015 regula (art. 44) indicando que sólo podrán interponerlos contra la

³⁷² Sin que ello suponga su consideración como parte en el procedimiento.

resolución de concesión quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición, además del propio solicitante contra la denegación de su solicitud.

Se elimina la pérdida de la prioridad que establece la LP1986 (Art. 44.6) para las solicitudes denegadas, retiradas o que sean tenidas por desistidas. Con la nueva Ley, la reiteración de una de estas solicitudes tendrá la consideración de solicitud nueva, pero ello sin perjuicio del derecho de prioridad que pueda derivarse de la solicitud anterior (art. 55.5).

En materia de tasas, se establecen reducciones para los emprendedores que sean personas físicas o PYME y también en el caso de presentación electrónica de solicitudes o escritos (art. 186 LP2015). Se prevé también una bonificación para las universidades públicas correspondiente al 50% de las tasas de obtención y mantenimiento de patentes, que ascenderá al 100% de bonificación si se acredita la explotación real y efectiva de la patente en el plazo previsto para la obligación de explotar³⁷³.

A los efectos de aplicar las disposiciones sobre procedimiento, ha de tenerse en cuenta que la Ley establece un régimen transitorio como consecuencia del cual todos los procedimientos iniciados antes del 1 de abril de 2017 (incluyendo las solicitudes posteriores que deriven de procedimientos ya iniciados con anterioridad a dicha fecha por división, cambio de modalidad o transformación de una solicitud) se resolverán según las previsiones de la LP1986 (disposición transitoria primera LP2015).

En lo que atañe al alcance de la patente, ya se había incorporado a la LP1986 la limitación del derecho de patente respecto de los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos, incluidas la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines³⁷⁴. La LP2015, tomando como base el distinto origen y finalidad que les reconoce el Tribunal Supremo, desdobra, dentro de los límites del derecho de patente, el supuesto de uso experimental del conocido como "*cláusula Bolar*", que permite la realización de estudios y ensayos con objeto de obtener la autorización de comercialización de medicamentos (letras b) y c) del art. 61.1).

³⁷³ Plazo indicado en el art. 90.2 LP2015: cuatro años desde la solicitud de la patente o tres años desde la fecha de publicación de la concesión.

³⁷⁴ Modificación realizada por la disposición final segunda de la "LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS".

Se recibe en la nueva Ley de forma expresa la doctrina de los elementos equivalentes, siguiendo lo dispuesto en el art. 2 del Protocolo interpretativo del artículo 69 del CPE, en la redacción resultante de la reforma de 2000³⁷⁵. Esta nueva disposición incluye expresamente en la Ley la necesidad de tener en cuenta, para determinar el alcance de la protección que otorga la patente, todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones (art. 68.3 LP2015), lo que resulta fundamental para la delimitación del derecho del titular de la patente y la valoración de posibles violaciones del mismo.

Por otra parte, los apartados 2 y 3 del art. 61 LP2015 incorporan una excepción al agotamiento del derecho de patente que se produce por la introducción del producto objeto de la patente en el Espacio Económico Europeo realizada por su titular o con su consentimiento. Esta excepción contempla la posible existencia de motivos legítimos para que el titular de la patente se oponga de forma justificada a la comercialización ulterior del producto.

Se incluye un art. 53 que regula la figura del restablecimiento de derechos. Se trata de una adaptación al Derecho industrial de la teoría general sobre la fuerza mayor del Derecho privado. Su origen en el ámbito de las patentes se encuentra en el art. 122 CPE (allí llamada "*restitutio in integrum*") y tiene un antecedente concreto en el art. 117 LP1986, para el caso particular de la rehabilitación de la patente que haya caducado por impago de una anualidad³⁷⁶. En la nueva Ley se regula el restablecimiento de derechos con carácter general y, consecuentemente, se elimina el caso específico que preveía el art. 117 LP1986.

En lo que respecta a la indemnización por daños y perjuicios en el caso de violación del derecho de patente, se pondera la facultad del titular de la patente para exigir la exhibición de documentos del infractor, con el fin de no perjudicar posibles secretos empresariales de su propiedad, sin perjuicio de su derecho a disponer de la información necesaria para poder concretar el alcance de la indemnización (apdo. 2 del art. 73 LP2015). Igualmente, se modifica el criterio a tener en cuenta para fijar la cuantía de la indemnización a favor del titular de la patente. En la LP1986 se establece que el titular de la patente puede

³⁷⁵ "ACTA DE REVISIÓN DEL CONVENIO SOBRE CONCESIÓN DE LA PATENTE EUROPEA (CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA) DE 5 DE OCTUBRE DE 1973, REVISADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 1991, HECHO EN MÚNICH EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2000".

³⁷⁶ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "Hacia una nueva Ley de Patentes española", cit., pp. 344-345.

elegir como importe de indemnización, de forma acumulativa, los beneficios que habría obtenido de no existir la competencia ilegítima del infractor, más los beneficios que éste hubiera obtenido de la explotación ilícita. En la nueva Ley, el titular perjudicado ha de optar alternativamente por uno de estos importes (art. 74.1 LP2015). Se establece además una indemnización coercitiva en cómputo diario en el caso de condena a la cesación de actos de infracción de la patente, hasta la cesación efectiva de la violación, con objeto de presionar al infractor y asegurar el cese de la actividad infractora (art. 74.4 LP2015). La Ley remite todas las diligencias de cálculo y liquidación de daños que sirven de base para la fijación de la indemnización a la fase de ejecución de la decisión judicial en que se determine la existencia de infracción de la patente, evitando así el complejo proceso que suponen estas diligencias en caso de que la sentencia no apreciara infracción de la patente, y facilitando además al actor la concreción de su pretensión indemnizatoria, al disponer de una información mucho más completa que en el momento de interponer la demanda (art. 74.5 LP2015).

Las obligación de explotar la patente y la concesión de licencias obligatorias son una materia de la Ley en la que era obligado intervenir, a consecuencia del cambio que se produce tras la adhesión de España al ADPIC. La concepción proteccionista de la obligación de explotar el objeto de la patente mediante su fabricación o ejecución en territorio nacional, que alumbraba las previsiones iniciales de la LP1986 deja de tener sentido con la aplicación en España del ADPIC, en sintonía con un enfoque mucho más liberalizador del comercio mundial. Las modificaciones de la Ley que se han llevado a cabo con posterioridad³⁷⁷ no han resultado suficientes, puesto que se limitaron a intervenir únicamente en lo que resultaba claramente incompatible con el ADPIC.

A este respecto, con la nueva Ley se elimina el supuesto de concesión de licencias obligatorias por necesidad de la exportación. Se mantienen los supuestos de concesión por falta o insuficiencia de explotación, por la dependencia entre patentes y por la existencia de motivos de interés público, a los que se añaden dos nuevos supuestos, a saber: la necesidad de poner término a prácticas declaradas contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia, supuesto desarrollado en el art. 94 de la Ley; y la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, supuesto que aunque se incluya ahora

³⁷⁷ A través de la "LEY 66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL".

expresamente en la Ley ya se aplicaba en España en virtud del Reglamento europeo que lo regula³⁷⁸. El desarrollo de este supuesto, en el art. 96, remite en todos los aspectos esenciales a la normativa comunitaria.

Los arts. 84 y 85 LP1986 sobre el certificado de explotación de la patente y la presunción de explotación que representa desaparecen, quedando únicamente la previsión de que la carga de la prueba de la explotación corresponde al titular de la patente (art. 90.3 LP2015). La realización de preparativos serios y efectivos para la explotación de la patente que contempla el art. 87.1 LP1986 como justificación suficiente de la falta de explotación desaparece en la nueva Ley, manteniéndose la excepción de “*excusas legítimas*” (art. 92 LP2015).

Otra novedad es que se incorpora como causa que motiva la concurrencia del supuesto de interés público para la concesión de una licencia obligatoria la necesidad de abastecimiento nacional (letra c) del art. 95.2 LP2015).

Por otra parte, las previsiones sobre el procedimiento de concesión de licencias obligatorias de la LP1986 se fusionan y simplifican significativamente en los artículos 97 a 99 de la nueva Ley.

Se generaliza la exigencia de que el interesado en una licencia obligatoria haya intentado previamente sin éxito la obtención de una licencia contractual, circunstancia que la LP1986 exige únicamente para los casos de licencia por dependencia. De esta forma, los únicos supuestos exceptuados de esta obligación son los de emergencia nacional o extrema urgencia, uso público no comercial y necesidad de poner término a prácticas contrarias a la normativa sobre defensa de la competencia³⁷⁹.

En cuestión de nulidad de patentes, frente a las previsiones de la LP1986, que restringe la legitimación para solicitar la nulidad a quienes se consideren perjudicados y a la Administración Pública (art. 113.1 LP1986), la LP2015 extiende esa legitimación y declara que será pública (art. 103.1), en coherencia con el interés público de que no existan monopolios injustificados.

³⁷⁸ “REGLAMENTO (CE) NÚM. 816/2006, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 17 DE MAYO DE 2006, SOBRE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS SOBRE PATENTES RELATIVAS A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESTINADOS A LA EXPORTACIÓN A PAÍSES CON PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA”.

³⁷⁹ Se trata de los mismos supuestos previstos en el ADPIC.

Además, se añade como causa de declaración de nulidad la ampliación de la protección conferida por la patente tras la concesión (art. 102.1 LP2015). Se añade también la posibilidad de que, en el marco de un procedimiento de nulidad, el titular de la patente limite su alcance modificando las reivindicaciones. En ese caso, el procedimiento de nulidad se basará en la patente así limitada (art. 103.4 LP2015). Por otra parte, los efectos de la nulidad se extienden a los Certificados Complementarios de Protección de la patente que puedan existir, en la medida en que la nulidad afecte al derecho sobre el producto protegido por la patente de base que fundamentó su concesión (art. 104.2 LP2015).

Se incorpora a la Ley un procedimiento que permite al titular de la patente solicitar su revocación o limitación mediante la modificación de las reivindicaciones (arts. 105-107 LP2015). Cuando existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes, la solicitud de revocación o limitación requerirá el consentimiento de los titulares de estos derechos. Igualmente, se requerirá el consentimiento del demandante en caso de que figure inscrita una demanda judicial que reivindique derechos sobre la patente, así como la autorización del Juez o Tribunal correspondiente en caso de procedimiento judicial pendiente sobre la validez de la patente. Una vez declarada, la limitación o revocación tendrá efectos retroactivos sobre el alcance de la protección conferida por la patente, al igual que ocurre con la nulidad.

Las patentes sujetas al régimen de secreto, por ser de interés para la defensa nacional, sufren algunas modificaciones. Se acortan en un mes los plazos en los que se mantiene en secreto la solicitud, desde su presentación. En consecuencia, todas las solicitudes serán secretas durante el primer mes y, en caso de que se consideren de interés para la defensa nacional, la OEPM prorrogará dicho plazo hasta cuatro meses (art. 111 LP2015). Se incorpora un artículo sobre las especialidades en la tramitación de las patentes sujetas al régimen de secreto. Básicamente se tramitarán de forma similar a las no secretas, salvo en lo que concierne a la divulgación y publicación, precisándose la necesidad de informar de todos los trámites al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud (art. 112 LP2015). Se declara expresamente la posibilidad de que el titular incurra en responsabilidad penal en caso de difusión de una patente secreta por culpa o negligencia en su actuación (art. 114.3 LP2015). Y por último, el apartado 2 del art. 115 especifica las condiciones para que pueda

obtenerse la autorización que permita la presentación en el extranjero como primera solicitud de una solicitud de patente bajo el régimen de secreto.

El Título XII de la nueva Ley se dedica a las normas sobre jurisdicción y normas procesales. En este ámbito, la legitimación para el ejercicio de acciones se amplía expresamente, además de a los titulares de derechos inscritos en el Registro de Patentes, a quienes acrediten haber solicitado la inscripción del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer con la acción, siempre que llegue a concederse dicha inscripción .

Sobre la competencia jurisdiccional, se suprime la referencia al Juez de Primera Instancia de la LP1986, atribuyéndose expresamente la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil (art. 118 LP2015), en coherencia con lo previsto en el artículo 86.ter.2 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se amplían los plazos para la contestación de demandas y reconveniciones, con objeto de poder disponer de posibles dictámenes de peritos, que resultan esenciales en los litigios sobre patentes, dada su complejidad técnica (art. 119 LP2015).

En las acciones de nulidad, se permite al titular de la patente que solicite su tratamiento como reconvenición, en caso de plantearse la nulidad por vía de excepción, o que limite sus reivindicaciones, aportando en su contestación un nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación (apartados 2 y 3 del art. 120 LP2015). También podrá el titular de una patente que haya resultado modificada fuera del proceso por circunstancias sobrevenidas solicitar que sirva de base al proceso según ha sido modificada (art. 120.4 LP2015).

En el marco de las diligencias de comprobación de hechos en un procedimiento judicial, se regula el tratamiento de la información confidencial a la que deba accederse, con la finalidad de equilibrar adecuadamente el derecho a la tutela judicial del demandante interesado en la información con los intereses empresariales del demandado para salvaguardar la confidencialidad de la información (art. 122 LP2015). Se dispone expresamente que la práctica de estas diligencias no puede notificarse al obligado a soportarla, para evitar posibles acciones que puedan perjudicarlas (art. 124.1 LP2015).

Sobre las medidas cautelares que puedan haberse acordado, se prescribe que si el peticionario de las mismas no presta la caución fijada por el Juez se

entenderá que renuncia a las medidas (art. 129 LP2015). Además, en caso de levantamiento de las medidas cautelares por no presentación de la demanda principal o por pronunciamiento judicial en primera instancia contrario a la misma se reconoce expresamente la posibilidad de que el demandado pueda solicitar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos (art. 131.3 LP2015).

Otra novedad es la incorporación de los escritos preventivos, que permiten, a quien prevea que puedan solicitarse medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, fijar su posición ante el órgano judicial que considere competente, mediante su comparecencia y presentación de un escrito preventivo (art. 132 LP2015).

En lo que se refiere a las vías para la solución extrajudicial de controversias relacionadas con los derechos reconocidos por la Ley, se incluyen los mecanismos del arbitraje y de la mediación, que podrán utilizarse en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes por la propia Ley (art. 136 LP2015). Estas figuras se unen a la opción de la conciliación en materia de invenciones de empleados, a la que aludiremos en el apartado siguiente, correspondiente al análisis de las novedades que afectan a esta tipología de invenciones. En este sentido, se prevé la participación de la OEPM como institución mediadora y arbitral en el ámbito de los DDPI³⁸⁰.

Por otra parte, se elimina el Título X de la LP1986, referido a las adiciones a las patentes, por varias razones. El Preámbulo de la LP2015 (número I, párrafo 11^o) justifica coherentemente su supresión en referencia al derecho comparado europeo, donde apenas existe la figura y en el hecho de que las mejoras que protegen estos títulos accesorios, que no requieren actividad inventiva frente al objeto de la patente a la que se adicionan, están ya incluidas en el ámbito de protección de los elementos equivalentes de la invención matriz que se han incorporado a la nueva Ley en su art. 68.3. A esta argumentación se añade que la regulación de la prioridad interna, que permite la presentación de solicitudes mejoradas durante un tiempo, manteniendo el derecho de prioridad de la solicitud de la que derivan, vacía de sentido la figura de las adiciones a las patentes (Preámbulo, número I, párrafo 12^o).

³⁸⁰ Como consecuencia de la modificación de la "LEY 17/1975, DE 2 DE MAYO, SOBRE CREACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" efectuada por la disposición final segunda.

Por último, se regula con mayor detalle (arts. 176 a 181 LP2015) la figura del Agente de la Propiedad Industrial (API) y las condiciones para su ejercicio profesional. El acceso a la profesión regulada de API requiere el cumplimiento de los requisitos indicados en art. 177 de la Ley, entre otros la posesión de determinada formación universitaria y la superación de un examen de aptitud determinado reglamentariamente. Se suprimen otros requisitos como la necesidad de constituir una fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad para el acceso a la profesión. Se prevé igualmente la posibilidad de ejercer la actividad profesional a través de personas jurídicas, de las que deberá formar parte, al menos, un API.

En lo que se refiere a las novedades de la LP2015 que afectan al régimen general de las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios, así como al régimen específico de las invenciones universitarias, en coherencia con la sistemática que sigue este trabajo, el análisis se realiza dentro del próximo Capítulo, dedicado a las invenciones laborales³⁸¹.

³⁸¹ En concreto, en los apartados IV.5.4.2 y IV.5.4.3.

CAPÍTULO IV. LAS INVENCIONES LABORALES

Existen colectivos de trabajadores cuya dedicación laboral se orienta precisamente a la investigación y obtención de invenciones. Su compromiso con el empleador consiste expresamente en llevar a cabo dicha actividad de producción, que puede concluir racionalmente en la obtención de invenciones patentables. La Ley regula la atribución de la titularidad sobre estas invenciones, “*tratando de conciliar los intereses del empresario y de los inventores asalariados*”, con un régimen específico para los profesores universitarios y medidas sobre la conciliación en materia de invenciones laborales³⁸².

En su mayor parte, la actual regulación española de las invenciones laborales, pese a haber seguido el criterio de incluirse en la propia Ley de Patentes como ocurre en la generalidad de las leyes de patentes europeas, tal como manifiesta el propio preámbulo de la Ley, tiene su principal inspiración en la ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957 (sistema de regulación especial), a través del Anteproyecto de 1981³⁸³ y de la influencia de la ley francesa de patentes, que se había apoyado, a su vez, en la regulación alemana³⁸⁴.

Con “*invenciones laborales*”³⁸⁵, la Ley se refiere, desde el punto de vista objetivo, a las invenciones que pueden acceder al régimen de protección por título de patente³⁸⁶, dejando de lado las propuestas de perfeccionamientos técnicos, que se incluían como innovaciones laborales en el Anteproyecto Bercovitz (1981) y en el dictamen de Vicent Chuliá para el proyecto de 1982, por la razón de que se trata de una ley de patentes y no de invenciones laborales, y las propuestas de perfeccionamientos técnicos no son susceptibles de protección a través de patente o modelo de utilidad³⁸⁷.

³⁸² J. A. GÓMEZ SEGADE, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, p. 70, indica que la finalidad de la regulación de las invenciones laborales en la LP es la de determinar la atribución de la titularidad de las invenciones y de la patente, y ejercer una cierta función tuitiva en beneficio de los asalariados. Por su parte, M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 117-118, disiente sobre la finalidad de «*conciliación*» de la ley declarada en el Preámbulo y opina, con diversos argumentos, que el legislador no ha guardado el equilibrio proporcional en la protección de ambos intereses.

³⁸³ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., p. 119.

³⁸⁴ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La nueva Ley de Patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Tecnos, Madrid, 1986, p. 56.

³⁸⁵ Al respecto de su regulación en la Ley, véase C. LEMA DEVESA, “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986”, en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990.

³⁸⁶ O modelo de utilidad, por la previsión expresa del art. 154 LP.

³⁸⁷ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La nueva Ley de Patentes*, cit., p. 104; M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 132-135. Para PÉREZ, estas innovaciones se producen

Desde el punto de vista subjetivo, las invenciones laborales exigen la existencia de una relación de trabajo, definida por las notas de voluntariedad, dependencia y ajenidad a las que hace referencia el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores³⁸⁸. Ello no obstante, atendiendo a la regulación contenida en la propia Ley respecto del sector público, que extiende en su artículo 20.1 el ámbito subjetivo de aplicación de las normas sobre invenciones laborales a funcionarios y trabajadores públicos³⁸⁹, nos encontramos ante un régimen homogéneo para trabajadores y funcionarios, que abarca no sólo a trabajadores dependientes y por cuenta ajena del sector privado sino a todos los sujetos vinculados por contrato, relación de servicio o estatutaria con el sector público³⁹⁰. Al margen de este régimen homogéneo queda, sin embargo, el colectivo de servidores públicos formado por los profesores de universidad y el personal investigador de entes públicos de investigación, para quienes la LP establece un régimen especial³⁹¹ que analizaremos con detalle más adelante. A los efectos previstos en la LP, para hablar de invenciones laborales resulta necesario que la relación de trabajo o servicios se encuentre vigente en el momento de la invención o no haya transcurrido más de un año desde su extinción (art. 19).

Para la atribución de la titularidad de las invenciones, La ley atiende a la relación existente entre la invención y el objeto del contrato. De esta manera, distingue entre las invenciones que se producen como resultado de un trabajo esperado, en el que la prestación laboral debida por el trabajador conduce lógicamente a la invención, y aquéllas en las que no existe conexión entre la invención y la relación que une a empleador y trabajador. Prevé la Ley la posibilidad de un tercer tipo de invención, en el que, pese a no existir vinculación entre el objeto del contrato y la invención, ésta se produzca como

y, aunque no se hayan regulado, deberá conocerse a quién pertenecen y en qué medida se compensa o remunera su obtención por el trabajador.

³⁸⁸ "REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES"; cuando no concurren los requisitos del art. 1.1 ET, las invenciones no serán laborales y, por tanto, no se les aplicará el régimen específico previsto, sino las previsiones generales de la Ley de Patentes. Pueden verse las relaciones laborales de carácter especial en M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 137-139.

³⁸⁹ Las relaciones de servicio de los funcionarios públicos están excluidas de la aplicación del ET, por razones de oportunidad política, pese a que en las mismas concurren las notas de voluntariedad, dependencia y ajenidad. T. SALA FRANCO; I. ALBIOL MONTESINOS; L. CAMPS RUIZ; I. GARCÍA NINET; J. LÓPEZ GADÍA, *Lecciones de derecho del trabajo*, 3a ed., act. al 31 de agosto de 1988, Tirant lo Blanch, Valencia, 1988, p. 286.

³⁹⁰ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 140-141.

³⁹¹ El régimen especial de los profesores universitarios viene regulado en los apartados 2 a 7 del art. 20 de la "LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES DE INVENCIONES Y MODELOS DE UTILIDAD"; el régimen aplicable al personal investigador de entes públicos de investigación, en aplicación de los apartados 8 y 9 del mencionado artículo ha sido desarrollado por el "REAL DECRETO 55/2002, DE 18 DE ENERO, SOBRE EXPLOTACIÓN Y CESIÓN DE INVENCIONES REALIZADAS EN LOS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN".

consecuencia del conocimiento adquirido por el trabajador en la empresa o del uso de medios proporcionados por ésta.

Respecto a la terminología que utiliza la doctrina para referirse a los diferentes tipos de invenciones laborales, Bercovitz distingue entre invenciones de servicio absolutas (las del art. 15 LP), que siempre pertenecen al empresario, e invenciones de servicio relativas (art. 17 LP), que pertenecen al empresario sólo cuando concurren determinadas circunstancias³⁹². Pérez Pérez encuentra únicamente dos clases de invenciones laborales en la LP: las de servicio, tanto de encargo (art. 15) como de explotación o experiencia (art. 17), pertenecientes al empresario, y las libres (art. 16), que corresponden al trabajador³⁹³. Otros autores denominan invenciones de servicio a las del art. 15 LP, invenciones mixtas a las del art. 17 LP e invenciones libres a las recogidas en el art. 16 LP³⁹⁴. Gómez Segade, por su parte, se refiere a invenciones de encargo (las del art. 15), invenciones de servicio (art. 17) e invenciones libres (art. 16)³⁹⁵. La doctrina alemana habla de invenciones de servicio, dentro de las cuales diferencia dos clases, de encargo y experiencia, y de invenciones libres³⁹⁶. A nivel normativo, la LP 1986 no utiliza denominación y la LP2015 evita las denominaciones doctrinales y se refiere a las mismas como “*invenciones pertenecientes al empresario*”, “*invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios*” e “*invenciones asumibles por el empresario*”. En el presente trabajo abordaremos la cuestión de las invenciones laborales siguiendo la terminología utilizada por Gómez Segade, que alude a invenciones de encargo (explícitas e implícitas), invenciones de servicio e invenciones libres.

IV.1. LAS INVENCIONES DE ENCARGO

Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo, fruto de una actividad de investigación que forme parte del objeto de su contrato, pertenecen al empresario (art. 15.1). La actividad de investigación puede estar recogida en el objeto del contrato de forma explícita o implícita. En el primer caso, cuando el contrato recoge la invención como parte de su objeto, se trata de una labor de invención que constituye por ella misma todo o parte de la prestación de trabajo

³⁹² A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La nueva Ley de Patentes*, cit., pp. 53-55.

³⁹³ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., p. 162 y sigs.

³⁹⁴ J. M. OTERO LASTRES; C. LEMA DEVESA; A. CASADO CERVIÑO; J. GÓMEZ MONTERO, *Comentarios a la Ley de Patentes*, Praxis, Barcelona, 1987, p. 40.

³⁹⁵ J. A. GÓMEZ SEGADE, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, cit., p. 71.

³⁹⁶ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 216.

contractualmente debida y que puede haber sido conferida desde la formalización del contrato (*ab initio*) o en el curso del mismo³⁹⁷.

La invención como resultado de una actividad incluida implícitamente en el objeto del contrato, supone que el objeto del contrato en este caso no es inventar, sino investigar³⁹⁸. Pero debe estar contemplado dentro de la prestación laboral debida por el trabajador el desarrollo de tareas y actividades que lógicamente puedan concluir en una invención, de forma que exista un vínculo entre la invención y la actividad encomendada al trabajador en el contrato o relación de servicio³⁹⁹.

Ha de tenerse en cuenta la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho del art. 15.1 LP. Según el Alto Tribunal, el “*contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa*” que indica el art. 15.1 LP no comprende exclusivamente una relación de carácter laboral, ni exige haber sido formalizada por escrito. Además, el TS se pronuncia en el sentido de que corresponderá al empresario la titularidad de la invención aunque ésta hubiera sido ideada con anterioridad al inicio de la relación laboral o de servicios si se hubiera concluido estando vigente ésta⁴⁰⁰.

En las invenciones de encargo, no asiste al trabajador autor de la invención un derecho a una remuneración suplementaria por la invención, en base a que la retribución pactada entre empresario y trabajador autor de la invención será, en condiciones normales, una retribución excepcional superior a la media, en atención a la especial cualificación que exige el desarrollo de la actividad investigadora que constituye el objeto del contrato⁴⁰¹. No obstante, nacerá el derecho a una remuneración suplementaria a favor del trabajador inventor cuando su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación de trabajo (art. 15.2). En este sentido, algún autor recomienda que en los contratos se establezcan criterios que permitan determinar cuándo se produce este exceso evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación de trabajo, advirtiendo que debe evitarse que

³⁹⁷ Para A. ROMANÍ, en la obra de M. BAYLOS MORALES Y OTROS, *Tratado de Derecho Industrial*, cit., p. 1152, se trata, en suma, de invenciones que son consecuencia de un verdadero “*contrato de invención*”; J. GRIDEL, *Les inventions de salariés à l'épreuve de la loi du 13 juillet 1978*, LGDJ, 1985, p. 46.

³⁹⁸ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, cit., p. 71.

³⁹⁹ J. GRIDEL, *Les inventions de salariés à l'épreuve de la loi du 13 juillet 1978*, cit., pp. 46-48.

⁴⁰⁰ “STS 1171/1999, DE 31 DE DICIEMBRE DE 1999”.

⁴⁰¹ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “Remuneración por invenciones laborales y prescripción de acciones derivadas de la patente”, en *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del Prof. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 502.

estos criterios o acuerdos resulten nulos por caer dentro del ámbito de la prohibición del art. 19.2 LP, al suponer una renuncia anticipada del trabajador a sus derechos⁴⁰².

IV.2. LAS INVENCIONES DE SERVICIO

Por otra parte, la Ley atribuye también al empresario el derecho a apropiarse o reservarse el uso de las invenciones realizadas por el trabajador relacionadas con su actividad profesional en la empresa cuando en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos en la empresa o medios proporcionados por ésta (art. 17.1). Se refiere aquí la Ley a las invenciones realizadas por trabajadores no contratados para investigar, ni explícita ni implícitamente, pero que se encuentren relacionadas con la actividad del mismo en la empresa y en cuya obtención hubieran sido determinantes conocimientos o medios atribuibles a la empresa. Se exige pues la concurrencia acumulativa de la relación entre la invención y la actividad profesional de la empresa y el uso de medios o conocimientos proporcionados por ésta⁴⁰³.

Sobre las aportaciones de la empresa a la invención, entre las que se encuentran tanto las de tipo intelectual (conocimientos adquiridos), como las materiales (medios utilizados), cabe señalar que deben ser determinantes para la obtención de la invención, de forma que sin las mismas no hubiera podido conseguirse ésta⁴⁰⁴, así como representar aportaciones de cierta importancia. El uso de medios triviales o insignificantes, que no supongan una contribución cualitativa remarcable, no debe suponer *per se* la consideración de las invenciones como de servicio⁴⁰⁵.

Si el empresario ejerce el derecho a apropiarse o reservarse el uso de una invención de servicio, el trabajador tendrá derecho a una compensación

⁴⁰² J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "Remuneración de los inventores asalariados por beneficios «extraordinarios» de la invención en el caso de invenciones de encargo", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 29, 2008, p. 1503, con ocasión de la Sentencia de 11 de febrero de 2009, de la Sala de Patentes del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra *Patents Court in the High Court of Justice*, caso «Kelly and Chiu v. GE Healthcare».

⁴⁰³ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 162-163, señala que el legislador español modificó los requisitos de la invención de experiencia previstos en su día por el legislador francés, al que copiaba, dado que éste contemplaba las condiciones mencionadas alternativamente, y no de forma acumulativa. No obstante, en la actualidad, el Código de Propiedad Intelectual francés ha eliminado esta posibilidad alternativa (art. L. 611-7, 2).

⁴⁰⁴ J. GRIDEL, *Les inventions de salariés à l'épreuve de la loi du 13 juillet 1978*, cit., p. 43.

⁴⁰⁵ A. BOUJU, "Regards sur l'actuel régime des inventions de salariés", *Prop. Ind.*, 1985, p. 206; J. MOUSSERON, "Les inventions de salariés après la réforme des 13 juillet 1978, 4 septembre 1979 et 4 août 1980", *Rev. Comm.*, 1980, pp. 206-207.

económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, ponderando los medios y conocimientos facilitados por la empresa y los aportados por el trabajador (art. 17.2).

Tanto en las invenciones de encargo como en las de servicio, para garantizar la posibilidad de ejercicio de sus derechos por parte del empresario, la Ley obliga al inventor a comunicarle por escrito los datos necesarios sobre la invención, sancionando el incumplimiento de esta obligación con la pérdida de los derechos reconocidos al trabajador (art. 18.1). Existen diferentes posturas doctrinales sobre el alcance la pérdida de los derechos que establece la LP cuando el trabajador incumple su obligación de comunicar la invención al empresario. Una parte de la doctrina entiende que el trabajador pierde el derecho a una remuneración suplementaria o a una compensación económica justa, según se trate de una invención de encargo o de una invención de servicio⁴⁰⁶, en tanto que otros autores sostienen que la sanción prevista en el art. 18.2 LP puede alcanzar al propio derecho a la patente⁴⁰⁷.

Surgen dudas igualmente sobre si la mención al plazo de tres meses se refiere al plazo para que el trabajador informe de la invención al empresario⁴⁰⁸ o si se trata del plazo que la LP otorga al empresario para ejercer sus derechos sobre la invención laboral⁴⁰⁹. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, de 12 de diciembre de 2006, indica que se trata del plazo que prevé la LP para que el empresario decida si ejercita sus derechos⁴¹⁰. Teniendo en cuenta que la previsión del art. 18 LP afecta tanto a las invenciones de encargo del art. 15 LP como a las de servicio del art. 17 LP, surge la duda en cuanto a los efectos de la inactividad del empresario. La cuestión es si la invención revierte en el trabajador en caso de que el empresario no ejercite sus derechos en el plazo previsto, cuestión que se resuelve mayoritariamente entendiendo que no se produce dicha reversión al trabajador, sino que el invento quedaría en el ámbito

⁴⁰⁶ F. LOIS BASTIDA, *La Protección del inventor asalariado*, Civitas, Madrid, 2000, pp. 240-241; J. PEDEMONTE FEU, *Comentarios a la Ley de patentes*, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 1995, p. 72.

⁴⁰⁷ Á. GARCÍA VIDAL, "Las invenciones laborales libres y de servicio: comentarios a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, núm. 332/2006 (Sección 2.ª), de 12 de diciembre", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 27, 2006, pp. 638-639; J. A. GÓMEZ SEGADÉ, "Panorámica de la nueva Ley de Patentes española (2ª parte)", *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 87, 1, 1988, p. 15; J. M. OTERO LASTRES Y OTROS, *Comentarios a la Ley de Patentes*, cit., p. 44.

⁴⁰⁸ Sostiene esta opinión F. VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, t.I, vol. 2, 3ª ed., Bosch, Barcelona, 1990, p. 1178, para quien el plazo sólo tiene sentido en referencia al deber de comunicación del trabajador. El empresario no está obligado por un plazo para el ejercicio de sus derechos porque, aunque no los ejerza, éstos no revierten en el trabajador.

⁴⁰⁹ Así lo entiende R. ESTUPIÑÁN CÁCERES, *Las invenciones laborales en la empresa*, Edersa, Madrid, 2003, p. XX; de la misma opinión, J. M. OTERO LASTRES Y OTROS, *Comentarios a la Ley de Patentes*, cit., p. 44.

⁴¹⁰ Á. GARCÍA VIDAL, "Las invenciones laborales libres y de servicio", cit., pp. 635-636.

del dominio público, al haberse producido una renuncia válida del empresario a un derecho del que es titular⁴¹¹.

IV.3. LAS INVENCIONES LIBRES

Las invenciones realizadas por un trabajador durante su contrato o prestación de servicios⁴¹², en las que no concurren las circunstancias que configuran las invenciones de encargo o de servicio, esto es, que no sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto del contrato y que no estén relacionadas con su actividad profesional en la empresa ni hubieran influido predominantemente en su obtención conocimientos o medios de la empresa, serán propiedad del trabajador, autor de las mismas (art. 16), que podrá disponer de ellas como considere⁴¹³, sin que el empresario pueda ejercitar ningún derecho de opción. En opinión de algunos autores, este tipo de invenciones no se pueden considerar invenciones laborales, puesto que no tienen ningún tipo de relación con la relación laboral o la prestación de servicios que desarrolla el inventor⁴¹⁴. Esa es la razón por la que la LP atribuye su titularidad al trabajador. Sin embargo, otros autores sí las incluyen entre las invenciones laborales. Para Pérez Pérez⁴¹⁵ están dentro del ámbito de aplicación de la presunción del art. 19 LP. Fernández de Córdoba⁴¹⁶ añade al argumento anterior que en caso de discrepancia se sujetan obligatoriamente al régimen de la conciliación laboral de los artículos 140 a 143 LP y que se les aplican las previsiones sobre jurisdicción de los artículos 123 a 139 LP. Por su parte, Blanco Jiménez⁴¹⁷ entiende que son laborales porque se realizan durante la vigencia de la relación laboral o de servicios y porque no calificarlas como laborales podría perjudicar los derechos del empresario.

Una parte de la doctrina, siguiendo el posicionamiento del Tribunal Supremo⁴¹⁸, que encontraba al trabajador moralmente obligado a ofrecer la

⁴¹¹ J. PEDEMONTÉ FEU, *Comentarios a la Ley de patentes*, cit., p. 73.

⁴¹² En contra de la necesaria vigencia de la relación entre el trabajador y el empresario, M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 172-174, que opina que también puede tratarse de invenciones realizadas antes o después de la vigencia de la relación de trabajo o servicios; a favor de esta postura T. SALA FRANCO; F. VICENT CHULIÁ, "El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales", *Actualidad Laboral*, vol. 2, 1988, p. 1987, para quienes fuera del marco del contrato o relación de servicios no habría siquiera cuestión.

⁴¹³ J. MOUSSERON, "Les inventions de salariés après la réforme des 13 juillet 1978, 4 septembre 1979 et 4 août 1980", cit., p. 206.

⁴¹⁴ Esta es la postura que mantienen A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La nueva Ley de Patentes*, cit., p. 55; y F. VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, cit., p. 1178.

⁴¹⁵ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 141-142.

⁴¹⁶ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 218.

⁴¹⁷ A. BLANCO JIMÉNEZ, *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*, cit., p. 107.

⁴¹⁸ "STS DE 28 DE DICIEMBRE DE 1959 (AJ 1959/4909)".

explotación de la invención en primer lugar a su empresario, sostiene que la Ley debería haber reconocido un derecho de preferencia al empresario también en el caso de invenciones libres⁴¹⁹, de forma similar a lo que ocurre en el derecho alemán, que establece el deber de comunicación al empresario (*mitteilungspflicht*) y de ofrecimiento preferente de un derecho no exclusivo de utilización bajo determinadas condiciones cuando la invención guarde relación con la actividad de la empresa (*anbietungspflicht*)⁴²⁰.

IV.4. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVENCIONES LABORALES

Sobre los derechos y deberes que regulan la relación de empresarios y trabajadores respecto de las invenciones laborales, destacan el derecho del inventor a ser mencionado, el derecho a una remuneración económica, la nulidad de la renuncia anticipada de derechos y los deberes de comunicación y colaboración.

IV.4.1. LOS DERECHOS DEL INVENTOR

IV.4.1.1. Derecho a ser reconocido como autor

Al inventor le asiste, por el hecho de la creación, el derecho moral a ser reconocido como autor de la invención⁴²¹. Este derecho personalísimo deriva de la previsión del artículo 4 ter CUP, que establece el derecho a ser mencionado como tal inventor en la solicitud de patente y en la patente, y se refleja en nuestra normativa en los artículos 14 y 23 LP. No obstante, no se incluye en otras previsiones de nuestra norma entre las que parecería lógico hacer referencia al derecho del autor. Así, no se menciona en los requisitos de la solicitud de patente (art. 21 LP), ni entre los documentos a partir de cuya recepción se considera la fecha de presentación (art. 22 LP), ni entre las menciones que deberá contener el anuncio de la concesión con informe sobre el

⁴¹⁹ M. ALONSO OLEA, "Invenciones laborales", en *Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, p. 92; F. VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, cit., p. 1178.

⁴²⁰ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 228; F. LOIS BASTIDA, "La atribución de los resultados de la investigación contratada en la Ley de Patentes", *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 3, 1999, pp. 345-346.

⁴²¹ M. ALONSO OLEA, "Invenciones laborales", cit.; C. FERNÁNDEZ NÓVOA; J. A. GÓMEZ SEGADE, *La modernización del derecho español de patentes*, cit., pp. 103, 105, 132-133.

estado de la técnica (art. 37.3 LP), ni tampoco en el anuncio de concesión con examen previo (art. 40 LP)⁴²².

IV.4.1.2. Derechos económicos

En los casos de invenciones de encargo, en los que el objeto del contrato está constituido por una actividad de investigación que lógicamente puede tener como resultado la invención, no existe derecho a una remuneración suplementaria (art. 15.2). La remuneración de la actividad investigadora del trabajador está ya garantizada por el salario devengado, en aplicación del principio general de conmutatividad, propio del Derecho y del contrato de trabajo⁴²³. Ahora bien, cuando la invención es producto de una prestación o actividad investigadora que excede del contenido del contrato de trabajo procede la aplicación del principio de la prestación especial, como causa para la remuneración suplementaria del art. 15.2 LP⁴²⁴. Dispone este artículo que cuando la aportación personal del trabajador a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente del objeto explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo tendrá derecho a una remuneración suplementaria. Debe tenerse en cuenta que estos requisitos son acumulativos⁴²⁵. La invención debe tratarse de un resultado no esperado por la normal actividad investigadora, que se materialice en una obtención de importancia económica para la empresa. Sobre la naturaleza de la remuneración, pese a la denominación usada por la ley al hablar de “*remuneración suplementaria*”, la mayoría de la doctrina entiende que se trata de una prestación extrasalarial⁴²⁶, lo cual permite al trabajador seguir percibiéndola tras la extinción del contrato de trabajo.

En el caso de las invenciones de servicio, el derecho a la compensación económica surge cuando el empresario, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 17 LP, asume la titularidad de una invención o se reserva un derecho para la utilización de la misma, con independencia de las decisiones posteriores

⁴²² J. A. GÓMEZ SEGADE, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, cit., p. 69; M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., p. 299.

⁴²³ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 301-302.

⁴²⁴ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 232.

⁴²⁵ J. A. GÓMEZ SEGADE, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, cit., p. 72.

⁴²⁶ Por todos, T. SALA FRANCO; F. VICENT CHULIÁ, “El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales”, cit., p. 1986; sin embargo, en T. SALA FRANCO Y OTROS, *Lecciones de derecho del trabajo*, cit., p. 524, se sostiene la posición contraria, esto es, que la remuneración suplementaria tiene carácter salarial.

del empresario sobre la invención⁴²⁷. Sin dudas aquí respecto a la naturaleza extrasalarial de la remuneración⁴²⁸.

IV.4.1.3. La renuncia del inventor a sus derechos

Atendiendo a la desigual relación de fuerzas entre empresario y trabajador, que podría provocar la alteración del régimen de derechos previsto en la Ley por medio de pactos entre las partes, la Ley establece la nulidad de cualquier cláusula que estipule la renuncia anticipada del trabajador a los derechos sobre las invenciones laborales que le otorga la Ley (art. 19.2). Pretende así asegurar los intereses del trabajador inventor. Pero esta nulidad sólo viene prevista respecto de los pactos realizados con carácter anticipado, lo que significa que sí podrá ser válida una renuncia posterior. Esto significa que se limita en esta materia el alcance de la prohibición general que establece el art. 3.5 ET sobre la renuncia de derechos por los trabajadores, efectuada tanto antes como después de su adquisición⁴²⁹. La renuncia a alguno de los derechos previsto en el título IV LP podrá ser válida a partir del momento de realización de la invención, siempre que sea onerosa. La jurisprudencia del TS⁴³⁰ sobre el principio de indisponibilidad de derechos del art. 3.5 ET declara ineficaz el pacto en que se produzca la renuncia sin contraprestación, puesto que implicaría una renuncia sin que quedara justificada la obtención de ninguna ventaja a cambio de la misma. No es posible pues una renuncia gratuita.

Sobre el destinatario de la renuncia, el empresario lo será con carácter preferente, por aplicación del deber de buena fe del trabajador, que le obliga a ofrecerle a aquél la explotación del invento en primer lugar⁴³¹. Obviamente, si el empresario no estuviera interesado, podría el trabajador renunciar en favor de un tercero, aunque no venga previsto expresamente en la LP.

IV.4.2. LOS DEBERES DEL INVENTOR

En las invenciones de encargo o de servicio, el inventor está obligado a comunicar por escrito al empresario la invención, facilitándole los datos

⁴²⁷ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, cit., p. 72; M. PÉREZ PÉREZ, *Invencciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., p. 306.

⁴²⁸ J. GRIDEL, *Les inventions de salariés à l'épreuve de la loi du 13 juillet 1978*, cit., pp. 65-67; T. SALA FRANCO; F. VICENT CHULIÁ, "El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales", cit., p. 1987; también aquí se posicionan en contra T. SALA FRANCO Y OTROS, *Lecciones de derecho del trabajo*, cit., p. 525.

⁴²⁹ T. SALA FRANCO Y OTROS, *Lecciones de derecho del trabajo*, cit., p. 527.

⁴³⁰ "STS 10508/1990, DE 6 DE JULIO DE 1990".

⁴³¹ M. PÉREZ PÉREZ, *Invencciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 330-332; F. VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, cit., p. 92.

necesarios para que éste pueda ejercitar los derechos que le corresponden. El incumplimiento de esta obligación se sanciona por la Ley con la pérdida de los derechos reconocidos al trabajador (art. 18.1), esto es, con carácter general, el derecho a la remuneración suplementaria para las invenciones de encargo o el derecho a la compensación en las invenciones de servicio⁴³², así como el derecho a la participación en beneficios previsto en el art. 20.4 LP para el caso de invenciones realizadas por profesores universitarios.

La Ley conmina a empresario y trabajador a prestarse la colaboración necesaria para la efectividad de los derechos que les asisten sobre la invención, absteniéndose de llevar a cabo cualquier actuación que pudiera perjudicarlos (art. 18.2). Esta obligación de comunicación deriva de la obligación genérica de buena fe prevista en los arts. 5.a) y 20.2 ET⁴³³, así como de la obligación de colaboración que establece el art. 18.2 LP, en su vertiente positiva de hacer.

La obligación de comunicar se prevé en el ámbito de los países de la UE respecto de las invenciones de encargo y de servicio; sólo la normativa alemana extiende la obligación de comunicación a las invenciones libres, con la única excepción de que de manera evidente no sean utilizables en el campo de actividades de la empresa⁴³⁴. En el caso de las invenciones de servicio, la obligación de comunicar opera en el ámbito europeo como una obligación central, de la que derivan posteriormente otros derechos condicionados al cumplimiento o no del deber de comunicación. Dada la exigencia de la obligación de comunicación en la normativa española sólo para determinadas clases de invenciones, en caso de duda sobre la clase de invención realizada, algún autor aboga por que se notifique la invención realizada, más como manifestación del deber de colaboración y buena fe del art. 18.2 LP, que como exigencia del art. 18.1 LP⁴³⁵.

Según el art. 18 LP, la comunicación debe efectuarse por escrito⁴³⁶ y contener los datos e informes necesarios para que el empresario pueda ejercitar los derechos que le corresponden. Nuestra normativa no especifica más y habría de acudir al derecho comparado para fijar el contenido concreto de la comunicación, que permita al empresario ejercitar adecuadamente los derechos

⁴³² Como se ha comentado en el apartado referido a las invenciones de servicio, algunos autores entienden que el trabajador pierde también el derecho a la patente.

⁴³³ T. SALA FRANCO; F. VICENT CHULIÁ, "El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales", cit., p. 1988.

⁴³⁴ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 239.

⁴³⁵ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., p. 258.

⁴³⁶ Para *Ibid.*, p. 255, no sería suficiente una comunicación oral, aunque hubiera sido hecha de buena fe, excepto que el empresario a quien se dirige hubiera renunciado a su derecho a ser comunicado por escrito.

que le corresponden, entre ellos la presentación de la solicitud de patente. Siguiendo en este punto a Fernández de Córdoba⁴³⁷, que remite a Bartenbach y Volz⁴³⁸, la comunicación debería exponer obligatoriamente el problema técnico, su solución y las circunstancias de realización de la invención, así como, de modo facultativo, las anotaciones, documentos o dibujos que posea el trabajador y que puedan ayudar a comprender la invención.

Atendiendo a la importancia que para el ejercicio de los derechos de propiedad industrial tienen las fechas, debe entenderse que el retraso injustificado en la comunicación de la invención es contrario a la diligencia debida por el trabajador que se comporta de buena fe⁴³⁹. La comunicación debe realizarse con carácter inmediato a que la invención esté acabada, y ello ocurre cuando la regla que sirve de base a la invención es ejecutable técnicamente, es decir, cuando un experto medio en la materia, usando exclusivamente los datos del inventor, puede realizar objetivamente la invención.

En la regulación actual de esta obligación no se desarrolla una exigencia para que el empresario responda al inventor, comunicándole si opta o no por ejercitar su derecho y proteger la invención. Es cierto que el deber de colaboración y buen fe al que aludíamos debería incluir que el empresario ha de responder al inventor, pero no hay ningún mecanismo práctico en la regulación actual que le obligue a ello, o que sancione las consecuencias de su inactividad. Esta carencia ha sido corregida en la Ley de Patentes de 24 de julio de 2015, en cuyo art. 18 se incluye la obligación del empresario de notificar al empleado su voluntad de mantener sus derechos sobre la invención, solicitando la correspondiente patente, o de reservarse un derecho de utilización sobre la misma. Esta notificación deberá formalizarse por escrito dentro del plazo de tres meses desde el día siguiente a la recepción de la comunicación efectuada por el empleado sobre la obtención de la invención. El incumplimiento de esta obligación de comunicación por parte del empresario en el plazo fijado tendrá como consecuencia la caducidad de su derecho, permitiendo al empleado inventor presentar la solicitud de patente a su nombre.

⁴³⁷ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 242.

⁴³⁸ K. BARTENBACH; F. VOLZ, *Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, Kommentar*, 2. Aufl., Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1990, pp. 166-170, § 5.

⁴³⁹ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., p. 259.

IV.4.3. LA PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD TRAS LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN

La Ley garantiza al empresario su derecho a reclamar la solicitud de patente de una invención presentada dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral o de servicio (art. 19.1). Puesto que no delimita la naturaleza de las invenciones que pueden reclamarse por el empresario, cabe pensar que serían todas ellas, lo cual merece dos consideraciones. Incluso durante la vigencia de la relación laboral o de servicio, existen invenciones sobre las cuales el empresario no tiene ningún derecho, por lo que no se justifica que adquiera esos derechos una vez extinguida aquella. Por otra parte, este derecho absoluto vulneraría el artículo 33.3 de la CE, al privar a un ciudadano de sus bienes y derechos sin causa justificada de utilidad pública o interés social⁴⁴⁰.

Pese a que la literalidad del artículo 19.1 LP parece indicar que nos encontramos ante una presunción que no admite prueba en contrario, como sí se preveía en el Anteproyecto de 1981 y en el Proyecto de LP de 1985 (arts. 27 y 20), por las razones comentadas, debe interpretarse el precepto de forma restrictiva, considerando una presunción *iuris tantum*⁴⁴¹ de que las invenciones para las que se solicita una patente pertenecen al empresario dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral y al trabajador una vez pasado ese plazo⁴⁴². El art. 19.1 de la LP2015 recoge el posicionamiento doctrinal crítico con el precepto actual y lo corrige, estableciendo expresamente que operará la presunción de que la invención se ha realizado durante la vigencia de la relación de empleo o de servicios para las invenciones sobre las que se presente una solicitud de patente dentro del año siguiente a la extinción de dicha relación, salvo prueba en contrario.

IV.5. EL RÉGIMEN ESPECIAL APLICABLE A LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS

Con carácter general, se aplica al personal al servicio de las Administraciones y demás Entes públicos lo previsto en la LP para las invenciones laborales. No obstante, no cabe duda de que la producción de invenciones susceptibles de protección a través de las distintas instituciones del

⁴⁴⁰ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La nueva Ley de Patentes*, cit., pp. 53-56; M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., p. 286.

⁴⁴¹ Que admitiría por tanto prueba en contrario.

⁴⁴² T. SALA FRANCO; F. VICENT CHULIÁ, "El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales", cit., p. 1989.

derecho de propiedad industrial ha estado tradicionalmente vinculada a la investigación científica desarrollada generalmente en el ámbito de las universidades, en el ejercicio de sus funciones de docencia e investigación, y de los entes públicos creados por las Administraciones Públicas con el objetivo y la función de generar, mediante la investigación sistemática, conocimiento y progreso científico y técnico que contribuyan al desarrollo económico y social.

Quizá por ello, la LP regula de manera expresa el régimen aplicable a las invenciones laborales realizadas por los profesores universitarios, y determina su posible extensión a las invenciones del personal investigador de los entes públicos de investigación (art. 20.8), encomendando al Gobierno el establecimiento de las modalidades y cuantía de la participación del personal investigador de estos entes en los beneficios derivados de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones por ellos realizadas (art. 20.9). Esta encomienda la ha llevado a cabo el Gobierno mediante la aprobación del Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación.

Habitualmente se ha manifestado que el tratamiento jurídico de las invenciones laborales no podía aplicarse a las invenciones universitarias, por diferentes motivos. Entre ellos, la idea de que el profesor universitario no está contratado para inventar, sino para colaborar en la función universitaria de contribuir a la transmisión y progreso de la ciencia, a través de la enseñanza y la investigación. Además, el profesor universitario tiene capacidad para decidir el objeto y método de su investigación⁴⁴³, en contra de lo que ocurre con los investigadores del sector privado, que se encuentran sometidos a la dirección empresarial, como nota que caracteriza el contrato de trabajo.

Aún siendo esto cierto, no lo es menos que el profesor universitario también se encuentra bajo una relación de dependencia, sin que sea determinante el hecho de que esté sometido al derecho público y no al privado, ni el que goce de un estatuto especial y privilegiado frente al régimen general de los empleados del sector privado. Por otro lado, las universidades han empezado a asumir un papel que las vincula con el desarrollo industrial y social y con el progreso económico al que contribuyen, entre otras maneras, transfiriendo al tejido productivo los resultados de sus investigaciones. En este

⁴⁴³ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico", en *Las patentes universitarias: protección y explotación de las patentes generadas por la universidad*, Fórum Universidad-Empresa, 1981, p. 67.

sentido, se considera al investigador universitario como un “*empleado para investigar*”, que debe ceder a la universidad la titularidad de sus invenciones como resultado lógico que se encuentra dentro del objeto de la relación de servicios que les une, en contrapartida a los medios materiales que la universidad pone a su disposición⁴⁴⁴. En este sentido se posiciona la LES, cuyo art. 54 atribuye a la universidad la propiedad de los resultados de la investigación, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial que pudieran proceder. De la misma manera, la LP2015 no deja lugar a dudas sobre la propiedad de los resultados de la investigación desarrollada por personal investigador al servicio de entidades o Administraciones públicas, al establecer, en su art. 21, lo siguiente: “*Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.*”

La determinación de la titularidad de los derechos sobre las invenciones universitarias debe orientarse a conseguir la explotación comercial de la invención⁴⁴⁵, objetivo al que cabría añadir la obtención del mayor impacto posible en términos de progreso social y desarrollo regional, tanto en el aspecto económico como en el de la difusión del conocimiento, especialmente cuando hablamos de investigaciones que han sido financiadas con recursos públicos. El legislador debe decidir la atribución de derechos teniendo en cuenta aspectos como la estructura y el sistema de financiación de las universidades, la existencia de órganos de apoyo para la transferencia de los resultados de la investigación a la industria, la tradición en cooperación universidad-empresa y la actitud general frente a la obtención de patentes⁴⁴⁶.

⁴⁴⁴ R. KLINE, “Law and practice of employment inventions in the United States of America”, en *WIPO Symposium of Employee Inventions*, Bucarest, 1992; J. SCHMIDT-SZALEWSKI, “Les inventions de salariés dans la recherche universitaire”, en *European Research Structures, Changes and Challenges: The Role and Function of Intellectual Property Rights*, Max-Planck-Gesellschaft, Ringberg Castle, Tegernsee, 1994.

⁴⁴⁵ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 252.

⁴⁴⁶ J. STRAUS, “¿A quién pertenecen las innovaciones obtenidas en la Universidad por los profesores e investigadores?”, en *Simposio sobre Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina*, OMPI 1992, p. 31.

IV.5.1. LAS PARTES INTERESADAS

Seguiremos a Fernández de Córdoba para la identificación de las partes interesadas en la investigación financiada con fondos públicos y los intereses de cada una. Esta autora distingue cuatro actores diferentes: el inventor, la universidad, el Estado y la sociedad y la industria.

IV.5.1.1. El inventor

El método habitual de difusión de los resultados de las investigaciones son las publicaciones y presentaciones en congresos. En el mundo académico, los investigadores tratan de publicar lo antes posible sus resultados, siguiendo la máxima *publish or perish*, dado que la cantidad de publicaciones y comunicaciones en congresos son indicadores importantes en la valoración profesional de un investigador.

No obstante, cuando los resultados de una investigación son susceptibles de ser patentados, nace un interés del investigador, que se ha convertido en inventor, de explotar esos resultados y obtener los beneficios económicos que puedan derivarse de dicha explotación, para lo cual se requiere mantener los requisitos de patentabilidad de la invención, en concreto no destruir la novedad mediante la publicación, por lo que el investigador deberá esperar a que se haya solicitado la patente para publicar.

IV.5.1.2. La Universidad

En el caso de las universidades y centros de investigación ocurre algo parecido a lo comentado para los investigadores. Por una parte, existe un interés en que los resultados de las investigaciones de su personal se difundan con rapidez, de acuerdo a la práctica habitual en el entorno académico, pero por otra, estas instituciones tienen un interés creciente por que los resultados de las investigaciones susceptibles de ello puedan explotarse y generen beneficios que complementen sus ingresos⁴⁴⁷. En todo caso, las universidades se ven obligadas a gestionar la transmisión al tejido productivo de los resultados de su

⁴⁴⁷ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Razones para proteger jurídicamente las innovaciones generadas en la Universidad y medios para obtener esa protección", en *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios*, Unesco/Columbus, París, 1994, pp. 11-18.

investigación, dada su imposibilidad de explotar por sí mismas las invenciones trasladables al sector industrial⁴⁴⁸.

Además del interés de las propias instituciones de investigación, existe otro factor a tener en cuenta que deriva del hecho de que éstas desarrollan su actividad principalmente con los fondos que reciben de la sociedad, a cuyo desarrollo económico están en cierta medida obligadas a contribuir⁴⁴⁹, sin que ello signifique olvidar los fines propios de la universidad.

IV.5.1.3. El Estado y la sociedad

El interés de la sociedad está en obtener el mayor beneficio posible para el conjunto de la sociedad, en contrapartida a los recursos que ha destinado al fomento de la investigación. En ese sentido, pueden diferenciarse varias posiciones al abordar el fomento de la investigación desde los Estados, según sus intereses. Así, encontramos situaciones en las que se fomenta la investigación porque el Estado está directamente interesado en el uso directo de los resultados de la misma, aplicada a sectores que considera de interés estratégico como defensa o telecomunicaciones. En otros casos, el Estado promueve la investigación en líneas que define como prioritarias por su interés o por la necesidad de apoyar su desarrollo, cuyos resultados deberán transferirse a la industria para su explotación. Por último, en ocasiones, el Estado financia actividades institucionales de investigación, no vinculadas con líneas o proyectos concretos, sino con la propia actividad de las instituciones que las llevan a cabo⁴⁵⁰.

IV.5.1.4. La industria

El último actor que interviene en el mapa de las invenciones derivadas de la investigación financiada con fondos públicos es la industria⁴⁵¹. Con independencia de su diferente tipología, que podría matizar en parte la postura en casos concretos, a la mayor parte de las industrias les interesaría la posibilidad de acceder libremente a los resultados de la investigación pública, para poder obtener beneficio de los mismos. Ahora bien, también le interesa a

⁴⁴⁸ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico", cit., pp. 90-91; E. CAMACHO CORONA, "Cómo se puede organizar la comercialización de la investigación y de los resultados de ésta en la Universidad", en *Simposio sobre Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina*, OMPI, 1992, pp. 75-86.

⁴⁴⁹ J. STRAUS, "¿A quién pertenecen las innovaciones obtenidas en la Universidad por los profesores e investigadores?", cit., p. 29.

⁴⁵⁰ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., pp. 257-259.

⁴⁵¹ La referencia a la industria incluye a las empresas de cualquier tipo.

la industria mantener la garantía de explotación de las invenciones sin la perturbación de competidores, mediante la obtención de derechos exclusivos de explotación, cuya existencia es en muchos casos determinante para que la industria decida asumir el coste de inversión requerido para la explotación económica de la invención.

Existe pues una contradicción que afecta a todas las partes implicadas, entre el interés en la libre disponibilidad de los resultados de la investigación científica y el interés en la explotación eficaz a través de un sistema de patentes. Cabe plantearse la posibilidad de un sistema mixto que combine las publicaciones científicas con una política de patentes y licencias⁴⁵². En todo caso, un sistema de patentes debe garantizar un equilibrio adecuado entre los estímulos para la innovación y el beneficio público asociado a la difusión del conocimiento⁴⁵³.

IV.5.2. LAS INVENCIONES LABORALES Y LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

Las distintas posiciones del profesor universitario en relación con el trabajador de una empresa y de la propia universidad en relación con la empresa arrojan una serie de argumentos que han justificado tradicionalmente el tratamiento diferenciado de las invenciones de los profesores universitarios con respecto al régimen jurídico general de aplicación a las invenciones laborales.

Por un lado, contrariamente a lo que ocurre con los investigadores del sector privado, el profesor no se encuentra contratado con la finalidad de ejercitar una actividad inventiva ni de crear innovaciones tecnológicas, ni tampoco tiene la obligación de participar en la investigación aplicada⁴⁵⁴. Además, goza de libertad para elegir la orientación de sus investigaciones, en aplicación del principio de libertad de cátedra⁴⁵⁵, de la que carecen el resto de trabajadores.

En lo que respecta a la institución, en general, la investigación universitaria, habitualmente de carácter básico, no tiene como finalidad en sí

⁴⁵² S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 260, citando como opinión favorable Empfehlungen des Sachverständigenkreises «Patente und Lizenzen bei öffentlich geförderter Forschung und Entwicklung» des Bundesministers für Forschung und Technologie, GRUR 1978, p. 349.

⁴⁵³ OECD, *The OECD innovation strategy: getting a head start on tomorrow (Summary)*, cit.

⁴⁵⁴ F. DESSEMONTET, "Les inventions dans les Universités suisses", *La propriété industrielle (Genève)*, vol. 98, 10, 1982.

⁴⁵⁵ Reconocido en el artículo 20.1.c) de la Constitución Española de 1978.

misma la obtención de una innovación técnica, sino que ésta, cuando ocurre, es un producto, un resultado accesorio de esa investigación, en tanto que la investigación desarrollada en el sector privado parte de la existencia de problemas concretos, con la finalidad de obtener innovaciones técnicas que los resuelvan. Por otra parte, la estructura y organización de la universidad difieren considerablemente de las de las empresas. En éstas, la explotación de las invenciones obtenidas por sus investigadores puede llevarse a cabo sin cambios importantes en su estructura⁴⁵⁶, mientras que la universidad no puede explotar directamente sus invenciones, sino que debe hacerlo mediante su ofrecimiento a las empresas.

Pese a estas diferencias, existen elementos comunes que han justificado la inclusión de las invenciones realizadas por profesores universitarios en el ámbito de aplicación subjetivo del derecho de las invenciones laborales. De una parte, concurre también en el caso de los profesores universitarios el elemento de dependencia o subordinación que supone la nota característica que define una relación de empleo en sentido amplio, con independencia del régimen de derecho privado o público que le resulte de aplicación. Por otra parte, se encuentra entre las obligaciones del profesor, derivadas de esa relación de empleo, la de investigar, para lo cual la institución pone a su disposición medios que pueden influir en la realización de las invenciones⁴⁵⁷. En lo que respecta a la libertad de cátedra, el diferente papel que asumen las universidades en el momento actual en relación con su orientación al desarrollo social y económico de las regiones refuerza la consideración de los investigadores universitarios como “*empleados para investigar*”, actividad cuyos resultados deben recaer en la esfera patrimonial de la universidad⁴⁵⁸. En este mismo sentido, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación modifica la Ley Orgánica de Universidades, incorporando un apartado 5 a su artículo 80, en el que establece que forman parte del patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por su personal de las funciones que le son propias⁴⁵⁹.

⁴⁵⁶ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Razones para proteger jurídicamente las innovaciones generadas en la Universidad y medios para obtener esa protección”, cit., p. 15.

⁴⁵⁷ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico”, cit., p. 69.

⁴⁵⁸ R. KLINE, “Law and practice of employment inventions in the United States of America”, cit., pp. 86-87.

⁴⁵⁹ Disposición final tercera de la “LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN”.

IV.5.3. CUESTIONES SINGULARES QUE AFECTAN A LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

Fernández de Córdoba clasifica en tres grupos los problemas que, desde un punto de vista jurídico, afectan a las invenciones universitarias en los diferentes sistemas normativos⁴⁶⁰: los relativos a la divulgación de la invención, los que afectan a la determinación de la titularidad y los que se refieren al reparto de los beneficios derivados de la explotación de la invención.

IV.5.3.1. La divulgación pública de la invención

En primer lugar debe distinguirse la divulgación pública de la invención de la comunicación a la que está obligado el trabajador que realiza una invención laboral. Esta comunicación al empleador, en el caso de los profesores universitarios deberá hacerse por escrito, como prevé el art. 18.1 LP para las invenciones laborales, pese a que el artículo 20.3 LP no lo indique expresamente⁴⁶¹.

La divulgación pública de la invención puede destruir la novedad de la invención y, como consecuencia, impedir que pueda acceder a la patente. Esta es la razón por la que, tanto el inventor como el empresario deben guardar secreto sobre la misma el tiempo que resulte necesario para no perjudicar la posibilidad de obtener la patente⁴⁶², de acuerdo con lo previsto en el art. 18.2 LP, que les obliga a ambos a *“abstenerse de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de sus derechos”*.

IV.5.3.2. La atribución de la titularidad

Entre las dos opciones posibles, la atribución de la titularidad a la universidad o al inventor, algunos sistemas jurídicos, como el alemán, optan por la atribución de la titularidad al inventor, basándose en el principio de la libertad académica, que se refiere tanto al planteamiento y método de la investigación como a la valoración y difusión de sus resultados. Sólo cuando la invención sea resultado del uso de medios especiales facilitados por la universidad existen condiciones para el autor en la explotación de la invención.

⁴⁶⁰ S. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, *Derecho de patentes e investigación científica*, cit., p. 268.

⁴⁶¹ M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., p. 254. El art. 21.2 de la LP2015 resuelve esta omisión y prevé expresamente la necesidad de forma escrita para esta comunicación.

⁴⁶² *Ibid.*, pp. 267-283.

En los sistemas en los que la titularidad se atribuye a la universidad, como el nuestro, se ha argumentado que ello no conculca la libertad académica, puesto que el profesor puede decidir cómo quiere difundir su invención, lo cual es compatible con el hecho de que se atribuyan los derechos a la universidad o centro de investigación al que esté adscrito, una vez ha decidido proteger la invención a través de derechos de propiedad industrial⁴⁶³. La atribución a la universidad se justifica en la relación de subordinación del profesor con ésta y en la utilización que lleva a cabo de los medios materiales de aquélla para realizar la invención, en la línea de lo que ocurre con las invenciones laborales.

Conviene no olvidar lo apuntado por algún autor, en el sentido de que el elemento decisivo no es la titularidad, sino la explotación efectiva, dado que sin ésta no se producen beneficios, lo que puede reducir la cuestión a una mera discusión teórica, sin efectos prácticos⁴⁶⁴. Sin embargo, la cuestión sí es relevante si tenemos en cuenta que es la titularidad sobre la invención lo que otorga el derecho a la patente y, en consecuencia, lo que permite beneficiarse de su explotación.

IV.5.3.3. El derecho del inventor a la participación en los beneficios

La distribución de beneficios entre universidad e inventor dependerá de cuál de las partes tenga atribuida la titularidad de la invención. En los casos de atribución de la titularidad al inventor, no existe participación de la universidad en los beneficios, excepto cuando se hayan utilizado medios especiales de la universidad para realizar la invención. Existen casos en los que la titularidad corresponde al inventor de manera derivada, debido a una cesión de la misma por la universidad, a la que le correspondía inicialmente. En ese caso, nuestra normativa prevé que cuando el inventor obtenga beneficios, tendrá la universidad derecho al porcentaje de participación que se haya previsto en sus Estatutos (art. 20.6 LP), así como también derecho a reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación (art. 20.5 LP).

Cuando la titularidad corresponde a la universidad, el inventor tiene derecho a una participación en los beneficios de la explotación, que puede fijarse mediante un porcentaje fijo o variable, en función del importe de los

⁴⁶³ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico", cit., pp. 67-70; M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 214-219.

⁴⁶⁴ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Rights of Universities and Research Bodies Regarding the Results of Research Conducted in Their Institutes", en *European Research Structures, Changes and Challenges: The Role and Function of Intellectual Property Rights*, Max-Planck-Gesellschaft, Ringberg Castle, Tegernsee, 1994, pp. 113-114.

beneficios, y referenciado a los ingresos brutos o netos, de los cuales también puede preverse la deducción de los gastos derivados del ejercicio de los derechos de propiedad industrial. En el caso español, la Ley de Patentes remite a los Estatutos universitarios para la determinación de estos aspectos (art. 20.4 LP).

Aunque tanto en la redacción vigente del art. 20 LP como en la redacción del art. 21 de la LP2015, no se ha especificado nada acerca de la naturaleza de los importes percibidos por los profesores o investigadores de las universidades en razón de su participación en los beneficios de explotación de sus invenciones, el art. 14.1.i) de la LCTI, al atribuir a los investigadores de las universidades públicas derecho a participar en los beneficios de explotación, aclara que esta participación no tendrá en ningún caso la consideración de retribución o salario para el personal investigador, lo que supone determinados efectos, de los que advierte Ventura: por una parte, no operan las garantías previstas para el embargo de sueldos, salarios, pensiones, etc., previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que permite considerar estos importes como embargables con independencia de su cuantía; y por otra no se integrarán en la base de cotización a la Seguridad Social del trabajador⁴⁶⁵.

IV.5.4. EL RÉGIMEN DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS EN LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA

IV.5.4.1. La regulación de la Ley de Patentes de 1986

En España, partiendo de una postura que excluía de la normativa sobre invenciones laborales las invenciones realizadas en las universidades⁴⁶⁶, se ha llegado a la inclusión expresa de las mismas en la regulación de las invenciones laborales contenida en la Ley de Patentes. El artículo 20.1 LP recoge el principio de equiparación jurídica entre las invenciones realizadas por los trabajadores del sector privado y los empleados del sector público, al indicar que las normas del Título IV (invenciones laborales) se aplicarán a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos, salvo las disposiciones de los apartados 2 a 9 de dicho

⁴⁶⁵ J. M. VENTURA VENTURA, "Propiedad industrial generada en las Universidades y régimen económico matrimonial de gananciales", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 34, 2013, pp. 271-273. En aplicación del art. 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ley de Enjuiciamiento Civil) y del art. 109 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

⁴⁶⁶ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico", cit., pp. 55-112.

artículo. Esto supone un tratamiento homogéneo de las invenciones realizadas por los trabajadores en el sector privado y las realizadas por los empleados en el sector público, pero también una equiparación de trato entre todo tipo de empleados públicos, sin que existan diferencias por la naturaleza jurídica de su relación, ni por la administración a la que presten servicios.

Los apartados 2 a 7 del art. 20 LP desarrollan el régimen jurídico especial de las invenciones realizadas por profesores universitarios. El artículo 20.2 de la Ley de Patentes considera las invenciones de los profesores universitarios que sean consecuencia de su función de investigación y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora como invenciones de encargo⁴⁶⁷, al establecer que corresponde a la universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación, sin perjuicio de lo establecido en el art. 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (en la actualidad, artículo 83 LOU), disposición que permite a las universidades pactar un régimen de atribución de titularidad diferente cuando las invenciones resulten de trabajos científicos o técnicos que contraten los profesores con instituciones públicas o privadas.

Cabe plantearse como primera cuestión el alcance del término “profesor”. Atendiendo a lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, sobre las diferentes figuras de personal con dedicación docente, el personal docente e investigador de las universidades públicas está compuesto de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado. Son funcionarios docentes los Catedráticos de Universidad y los Profesores Titulares de Universidad. El personal contratado por las universidades para la realización de funciones docentes se incluye en alguna de las siguientes figuras: Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado o Profesor Visitante. Además, prevé la LOU la posibilidad de nombrar profesores eméritos, en las condiciones que indica. En consecuencia, no hay duda de la aplicabilidad del régimen del art. 20 a quienes lleven a cabo funciones docentes e investigadoras para la universidad mediando una relación de carácter laboral. No obstante, a primera vista no parece tan sencilla la conclusión acerca del régimen de aplicación al personal

⁴⁶⁷ Algunos autores las califican como invenciones de servicio: M. PÉREZ PÉREZ, *Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, cit., pp. 198-204; F. VICENT CHULIÁ, *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, cit., p. 1179. Sin embargo, en nuestra opinión la función de investigación que puede lógicamente generar una invención se encuentra incluida en el objeto del contrato del profesor, por lo que entendemos que las invenciones de los profesores universitarios se adecúan mejor a la consideración de invenciones de encargo.

puramente investigador contratado por la universidad. De la lectura literal de la LP cabría concluir que este personal se sujeta al régimen general de las invenciones laborales⁴⁶⁸ y no al específico del art. 20 LP, lo que tendría como consecuencia que la obtención de una invención por su parte no generaría a su favor el derecho a una remuneración suplementaria, salvo que su aportación personal y la importancia de la invención para la universidad excedieran de manera evidente el contenido de su contrato (art. 15.2 LP). Sin embargo, la LCTI otorga al personal investigador que preste servicios en universidades públicas un derecho a *“participar en los beneficios que obtengan las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual explotación de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo o innovación en que haya participado”* (art. 14.1.i)), lo que supone una asimilación al régimen especial previsto en el art. 20 LP para los profesores universitarios, a quienes el apartado 4 de dicho artículo reconoce ese mismo derecho, remitiendo a los estatutos de la universidad para la determinación de las modalidades y cuantía en que habrá de hacerse efectivo. La resolución de la posible duda interpretativa, de carácter más terminológico que sustantivo, había sido avanzada por la Jurisprudencia⁴⁶⁹ y se ha consagrado legalmente en la LP2015. El artículo 21 de la LP2015, dedicado a las invenciones realizadas por el personal investigador de las universidades públicas y de los entes públicos de investigación, ha sustituido la referencia a *“profesor”* por *“investigador”*, de manera que queda claro en nuestra normativa que el régimen especial de la LP está configurado para su aplicación a todo el personal del sector público que lleve a cabo funciones de investigación.

Debe igualmente determinarse si es extensible el tratamiento previsto en la LP para las invenciones universitarias a las invenciones realizadas por becarios de investigación, doctorandos o estudiantes. Estas figuras no pueden entenderse incluidas dentro del concepto *“profesor”*⁴⁷⁰, por lo que no les resultaría de aplicación el régimen específico de las invenciones universitarias (apartados 2 a 7 del art. 20 LP). Más aún, dado que ninguna de ellas mantiene con la universidad una relación contractual o de servicios, tampoco cabría aplicarles el régimen general previsto en la LP para las invenciones laborales.

⁴⁶⁸ En virtud de la aplicación supletoria de este régimen prevista en el art. 20.1 LP para el personal del sector público.

⁴⁶⁹ La *“SAP DE VALENCIA 401/2011, DE 27 DE OCTUBRE DE 2011”*, en su Fundamento Jurídico 4º, se pronunció extendiendo el régimen del art. 20 LP a una inventora vinculada con la Universidad a través de una figura contractual sin funciones docentes, reconociendo en consecuencia la titularidad de la invención a favor de la Universidad y el derecho de la inventora a la participación en la explotación, en función de su intervención en la invención.

⁴⁷⁰ Ni tampoco pueden incluirse lógicamente dentro del *“personal investigador”* al que alude la LP2015.

En el caso de invenciones en las que participe personal investigador en formación, los derechos que asistan a este personal vendrán determinados por la correspondiente convocatoria, en el marco de la LP⁴⁷¹.

Sin perjuicio de lo anterior, puede ocurrir que una misma persona tenga una doble condición de manera simultánea, como la de doctorando y profesor asociado. La obtención de una invención en esta situación obligaría a determinar previamente en qué condición ha realizado la invención, resultando de aplicación el régimen de las invenciones universitarias cuando el inventor la hubiera obtenido en su condición de profesor en ejercicio de la función de investigación dentro del ámbito de sus funciones docente e investigadora, tal como prevé el art. 20.2 LP.

El punto 4 del artículo que nos ocupa atribuye al profesor el derecho a participar en los beneficios que obtenga la universidad de la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones generadas por él, remitiendo a los estatutos de la universidad la determinación de las modalidades y cuantía de dicha participación. Esta regulación, para el ámbito universitario, constituye una especialidad del régimen general previsto por el art. 15 LP, que contempla sólo de manera excepcional la posibilidad de que el trabajador se beneficie de una invención de encargo, no en forma de participación, como se prevé ordinariamente en el ámbito universitario, sino percibiendo una remuneración suplementaria cuando la aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa excedan de manera evidente del contenido del contrato o relación de trabajo.

Se mantiene en el ámbito universitario, en términos similares a la regulación general, la obligación de comunicación a la universidad de la invención, para que ésta pueda ejercitar sus derechos (art. 20.3).

Si la universidad decide ceder la titularidad de la invención al profesor autor de la misma, podrá reservarse una licencia, no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación (art. 20.5). En ese caso, cuando se deriven para el profesor beneficios de la explotación de la invención, la universidad tendrá derecho a una participación en los mismos, según lo que se haya determinado en los estatutos (art. 20.6).

⁴⁷¹ Artículo 5.1.f) del "REAL DECRETO 63/2006, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN".

En los casos en que la invención del profesor sea consecuencia de un contrato con un ente público o privado, será el contrato quien determine a qué parte corresponde la titularidad de la invención (art. 20.7).

IV.5.4.2. Régimen general de la Ley 24/2015, de Patentes, en materia de invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios

El Título IV de la nueva Ley sustituye la referencia del Título IV de la LP1986 *“Invenciones laborales”* por la más amplia, y correcta, de *“Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios”*. Relacionado también con la cuestión terminológica, los artículos 15 a 17 se refieren a las tipologías de invenciones realizadas por personal sujeto a una relación de empleo o de servicios. En la rotulación de estos artículos la Ley evita decantarse por ninguna terminología utilizada por la doctrina⁴⁷², y las denomina *“invenciones pertenecientes al empresario”*, *“invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios”* e *“invenciones asumibles por el empresario”*. Las previsiones del Título IV suponen cambios poco significativos, que obedecen más a una intención actualizadora del texto que a una modificación sustancial⁴⁷³ del contenido.

Las variaciones buscan precisar las condiciones para el ejercicio por las partes de los derechos reconocidos por la Ley y equilibrar sus deberes. En este sentido, se concreta el plazo de que dispone el empleado para comunicar por escrito al empleador la obtención de la invención, que será de un mes (art. 18.1 LP2015). Se aclara expresamente que el empleador está obligado a comunicar al empleado su decisión, por escrito, en el plazo de tres meses desde que recibiera la comunicación de la invención⁴⁷⁴, sancionando al empresario con la caducidad de su derecho en caso de incumplir la obligación de comunicar en plazo y permitiendo al empleado la presentación de la solicitud de patente. De la misma manera, si habiendo comunicado la intención de solicitar la protección de la invención no lo hace en un plazo *“razonable”* fijado con el empleado, éste podrá hacerlo en nombre y por cuenta del empresario. Como se observará, en el caso de que el empresario comunique su interés por la invención, pero no ejerza su derecho a protegerla, el empleador puede realizar la solicitud de protección,

⁴⁷² En esta tesis aludimos a las mismas como invenciones de encargo, de servicio y libres, siguiendo la terminología utilizada por J. A. GÓMEZ SEGADE, *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, cit., p. 71.

⁴⁷³ Sostiene la misma opinión F. LOIS BASTIDA, *“Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la Ley de Patentes”*, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 34, 2013, p. 358.

⁴⁷⁴ El art. 18.1 LP1986 concede al empresario un plazo de tres meses *“para ejercitar sus derechos”*, sin indicación expresa de la obligación de contestar al trabajador.

pero el empresario mantiene su derecho sobre la misma. Son previsiones que pretenden equilibrar el deber de comunicar del empleado y el de respuesta y asunción de la decisión del empleador. Ha de notarse, sin embargo, la indeterminación del término “razonable” que utiliza la Ley y la dificultad que eso puede suponer para que un empleado pueda considerarse en condiciones de realizar la solicitud en nombre del empresario.

Se produce un reconocimiento del derecho del empleado a una compensación razonable en el caso de invenciones no patentables que se exploten como secreto industrial y produzcan al empleador un beneficio, en términos de ventaja competitiva, similar al que deriva de un derecho de propiedad industrial. Este derecho de compensación nace con la explotación de la obtención y se sujetará a los criterios previstos en los arts. 15 y 17 para el caso de invenciones pertenecientes al empresario o asumibles por éste (art. 18.3 LP2015).

La presunción “*iuris et de iure*” que contempla la LP1986 de que la invención para la que se solicita protección dentro del año siguiente a la extinción de una relación de empleo o de servicios ha sido realizada durante la vigencia del contrato, que permite al empresario reclamarlas, se transforma en la LP2015 en una presunción “*iuris tantum*”, que supone que la invención pertenece al empresario, salvo prueba en contrario (art. 19.1 en ambas leyes). Esta modificación resuelve un defecto de la LP1986 que había sido muy criticado por la doctrina⁴⁷⁵.

IV.5.4.3. Régimen especial de la Ley 24/2015, de Patentes, en materia de invenciones universitarias

En lo que se refiere particularmente a las invenciones realizadas en la universidad, vaya por delante la ausencia de cambios de profundidad. La reforma incorpora ajustes derivados de la experiencia y de la adaptación de una norma de casi 30 años que no suponen la inclusión de cambios esenciales en cuanto al contenido. La propia Ley manifiesta (Preámbulo, número III, párrafo 3º) que se ha procurado adaptar la Ley de Patentes a las novedades legislativas que supusieron la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Advierte el legislador acertadamente que en materia de invenciones universitarias es inevitable la existencia de cierta dispersión normativa dada la remisión de la

⁴⁷⁵ Por todos, A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *La nueva Ley de Patentes*, cit., pp. 53-56.

propia Ley de Patentes a los órganos de gobierno de las Universidades y a la potestad reglamentaria del Gobierno o de las Comunidades Autónomas.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos referiremos a las novedades más significativas que aporta la nueva Ley de Patentes. En primer lugar, se desdobra la regulación del art. 20 LP1986 en dos artículos. El art. 20 LP2015 se dedica al ámbito de aplicación del Título IV, cuestión en la que no se produce ningún cambio. El art. 21 LP2015 se refiere a las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación. En este artículo se concentra toda la regulación que resulta básica para la regulación posterior que deban realizar las universidades y respecto de la que vamos a destacar las principales novedades.

El art. 20.2 de la LP1986 se refiere exclusivamente a la universidad, reconociéndola como propietaria de las invenciones obtenidas por profesores universitarios en el ámbito de sus funciones docente e investigadora. Por su parte, el art. 21.1 de la LP2015 amplía el ámbito institucional y se refiere a Organismos Públicos de Investigación y de otras Administraciones Públicas, Universidades Públicas, Fundaciones del Sector Público Estatal, Sociedades Mercantiles Estatales y Centros de Investigación de la Administración General del Estado, atribuyéndoles la titularidad de las invenciones obtenidas por su personal investigador, de cualquier tipo, en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica que les vincule con dichas instituciones. Aclara el segundo párrafo que se considerará personal investigador el que prevé la LCTI⁴⁷⁶, al que se ha incorporado durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley el personal técnico de apoyo que tenga la consideración de personal de investigación conforme a la normativa interna de las universidades, completando la carencia y mejorando la previsión inicial. De esta forma, se confirma expresamente en la Ley de Patentes, en la línea de lo que ya habían establecido la LCTI y la LES⁴⁷⁷, que el régimen específico de las invenciones universitarias es extensible a todo el personal investigador, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su vinculación con la universidad, no sólo a quienes tengan la condición de profesor. Esta modificación es bastante clarificadora porque si bien la intención

⁴⁷⁶ El que define en su art. 13 y también el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación.

⁴⁷⁷ El art. 14.1.i) LCTI reconoce el derecho del personal investigador a participar en los beneficios obtenidos por la explotación de los resultados de su investigación, y el artículo 54.1 LES atribuye a la universidad la propiedad de los resultados de las actividades de investigación, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial, sin distinguir la tipología del inventor.

del legislador era evidente a la vista de la reciente regulación normativa y la interpretación jurisprudencial⁴⁷⁸ del precepto tampoco dudaba en extender el régimen especial del art. 20 LP a los investigadores, lo cierto es que en la redacción de la LP1986 sólo se hace mención expresa a los profesores universitarios.

El art. 21.2 LP2015 añade a la obligación de notificación que ya soportaba el inventor la exigencia de forma, puesto que prescribe su realización por escrito, y de plazo, al fijar el plazo máximo de tres meses para realizar dicha notificación⁴⁷⁹, lo cual resulta positivo y genera mayor seguridad jurídica, puesto que quedan definidas las condiciones para el ejercicio de la obligación de notificar, omitidas en la regulación de 1986. Se incorpora igualmente la consecuencia del incumplimiento de la obligación, que será la pérdida de los derechos que se reconocen al investigador, esto es, del derecho a presentar en su nombre la solicitud de patente, del derecho a participar en beneficios y del derecho a obtener la cesión de la invención.

Por su parte, el art. 21.3 LP2015 equilibra de alguna manera el régimen de obligaciones entre las partes, al añadir la obligación para la universidad de comunicar al inventor por escrito y en el plazo de tres meses su voluntad de solicitar la patente sobre la invención o mantenerla en secreto, obligación completamente coherente para no dejar desprotegidos los intereses del inventor. Esta disposición viene a resolver un problema de inseguridad jurídica provocado por la carencia en la LP1986 de un plazo determinado para que la universidad ejerza sus derechos sobre la invención o decida la cesión de la misma a sus autores. Algunas universidades resuelven esta problemática en su desarrollo normativo propio, pero en muchos casos, como se verá en el apartado correspondiente, la cuestión de la falta de actividad de la universidad ante la recepción de la comunicación sobre la obtención de una invención queda sin resolver, lo que produce el bloqueo de la posible patente, que ni es aprovechada por la universidad como propietaria de la misma, ni se produce su cesión al inventor. Para corregir esta disfunción, la LP2015 modifica el carácter de la cesión de las invenciones a su autor, que pasa de ser una potestad de la universidad a configurarse como una consecuencia automática de la falta de respuesta en plazo a los inventores. En consecuencia, en caso de que la universidad no comunique en el plazo establecido su decisión, la Ley permite al

⁴⁷⁸ "SAP DE VALENCIA 401/2011, DE 27 DE OCTUBRE DE 2011", FJ 4º.

⁴⁷⁹ La previsión inicial del proyecto de ley era de un mes, habiéndose establecido definitivamente en tres meses en la Ley.

autor o autores de la invención presentar la solicitud de patente de conformidad con el art. 18.2 LP2015. Sin embargo, y siguiendo con la remisión al art. 18.2 LP2015, ha de indicarse que dicho artículo prevé la consecuencia de dos comportamientos distintos del empresario: en el primero, si no comunica su intención al empleado caduca su derecho y éste puede presentar la solicitud de patente; en el segundo, si habiendo comunicado su voluntad de asumir la invención, no presentase la solicitud el empleado podría hacerlo en nombre y por cuenta del empresario. A nuestro entender, puesto que el art. 21.3 LP2015 sólo se manifiesta para el caso de que la universidad no comunique al inventor su decisión y obvia pronunciarse en el caso de que comunique su interés, pero no presente la solicitud de patente, se genera la duda de qué ocurre en este segundo caso. Ante la falta de comunicación, la consecuencia está expresamente indicada con la remisión al art. 18.2, que provoca la caducidad del derecho de la universidad y permite al autor o autores presentar la solicitud a su nombre. En el caso de que la universidad comunique su intención de asumir la invención, pero no presente en un plazo razonable la solicitud, entendemos que con la previsión del art. 20 respecto a la aplicabilidad de las normas del Título IV al personal de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo previsto en el art. 21, ha de concluirse que las consecuencias serían las previstas en el art. 18.2 para esta situación, es decir, el autor o autores podrían presentar la solicitud a nombre y por cuenta de la universidad, pero ésta mantendría la titularidad de la invención.

El inventor, por su parte, queda sometido a una obligación de no hacer, puesto que se prohíbe publicar el resultado de la investigación susceptible de protegerse antes de que transcurra el plazo de tres meses que tiene la universidad para decidir o hasta que la entidad o el autor hayan presentado la solicitud de patente. Aunque la publicación sea la forma habitual de comunicación científica entre los investigadores, hemos de decir que la Ley debería haber sido más precisa y referirse a cualquier forma de difusión a terceros. En todo caso, consideramos que ha de entenderse incluida en la prohibición de publicar cualquier difusión. Esta previsión, si bien es una novedad en la redacción del artículo que regula específicamente la cuestión de las invenciones universitarias entendemos que ya opera en la regulación de 1986 como consecuencia del juego entre el art. 20.1 y 18.2, ambos de la LP1986. En virtud del art. 20.1, las normas generales de las invenciones laborales son de aplicación a las invenciones universitarias, excepto lo previsto en el régimen particular de los apartados 2 a 9 del art. 20, y en consecuencia les resulta de

aplicación la obligación del art. 18.2 de no realizar actuaciones que perjudiquen los derechos de la otra parte, como es, obviamente, una difusión que, al destruir su novedad, ponga en riesgo la patentabilidad de una invención.

Los apartados 4, 5 y 6 del art. 20 LP1986, que regulan el derecho del autor a participar en los beneficios de explotación, la posibilidad de cesión de la invención en el autor, con derecho a reserva de licencia, y el derecho de la universidad a beneficios en caso de cesión al autor, se funden en el art. 21.4 LP2015. Respecto al derecho del autor a participar en beneficios, se reconoce ese derecho también en el caso de resultados de la investigación que se exploten mediante secreto industrial, en la línea de lo previsto para el resto de invenciones en el marco de una relación de empleo o de servicio. En cuanto a la posibilidad de cesión al inventor y el consecuente derecho de la universidad a participar en beneficios, se mantienen pero con un cambio apreciable en las posibilidades que la Ley ofrece a la universidad para beneficiarse de la cesión. La Ley permite a la universidad reservarse una licencia exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o participar en los beneficios de explotación. Es decir, si bien resulta necesaria la opción por una de ellas, ambas opciones se configuran como alternativas, en tanto que en la LP1986 podían ser opciones acumulativas, puesto que la participación en beneficios era un derecho directamente reconocido por la Ley y se permitía, además, que la universidad pudiera reservarse una licencia (apartados 5 y 6 del art. 20 LP1986).

Se amplía el contenido necesario de los contratos o convenios que se firmen con otros entes públicos o privados. Con la nueva regulación (art. 21.5 LP2015), además de pronunciarse sobre la titularidad de las invenciones que se obtengan, deberá incluirse en el contrato todo lo relativo a los derechos de uso y explotación comercial de dichas invenciones y al reparto de los beneficios que se obtengan de las mismas. Poco puede decirse acerca del acierto de pactar en el contrato o convenio las cuestiones indicadas. La falta de pronunciamiento sobre las mismas sólo puede provocar problemas y controversias sobre los posibles resultados de la investigación realizada bajo contrato. Si bien son cuestiones delicadas de negociar de forma previa al acuerdo, las diferencias de criterio suelen aumentar si se obtienen resultados con valor económico, por lo que obligar, por prescripción legal, a su inclusión es una buena medida.

La remisión que realiza la LP1986 a los Estatutos universitarios para el desarrollo de determinados aspectos de la Ley, como son la fijación del porcentaje de participación en beneficios (del inventor o de la universidad en

caso de cesión) desaparece y se atribuye al Consejo de Gobierno de la universidad la facultad para fijar las modalidades y cuantía de la participación en beneficios de los inventores o de la universidad en caso de cesión, sin perjuicio del art. 83 LOU y del art. 64 LES⁴⁸⁰. La determinación de estos aspectos por acuerdo del Consejo de Gobierno y no por su inclusión en estatutos permite a la universidad una mayor flexibilidad para adaptar sus normativas a un cambio social o normativo, o a decisiones estratégicas, por lo que nos parece positivo.

Por último, los apartados 8 y 9 del art. 20 LP1986 se incluyen en el art. 21.7 LP2015 sin variaciones, indicando que las condiciones de participación en beneficios obtenidos de invenciones realizadas por el personal investigador de los Entes Públicos de Investigación se establecerán por el Gobierno, indicando expresamente que no tendrán naturaleza retributiva o salarial. Esta disposición habilita a las Comunidades Autónomas para desarrollar reglamentariamente regímenes específicos para el personal de los Entes Públicos de Investigación de su competencia.

Fuera ya de las previsiones de los artículos 20 y 21, la LP2015 incluye algunas previsiones que resultan de aplicación a las invenciones universitarias. A este respecto, se suprime el régimen de conciliación obligatoria previa al inicio de acciones judiciales que tengan como base invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicio, que de acuerdo con la nueva Ley pasa a ser voluntario, por acuerdo de las partes (art. 133 LP2015). En el caso de actos de conciliación que afecten a invenciones realizadas por personal investigador de las Universidades Públicas, el art. 134.2 dispone un régimen específico de designación del miembro de la comisión de conciliación que representará a la universidad. Según este artículo, se designará “...en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad. En su defecto, su designación corresponderá al Consejo de Gobierno”.

En lo que se refiere a las tasas para la obtención y el mantenimiento de patentes, la disposición adicional décima de la LP2015 fija una bonificación del

⁴⁸⁰ El art. 83 de la LOU permite la celebración de contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación, remitiendo a los Estatutos de la universidad el establecimiento de los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan. Por su parte, el art. 64 LES establece la posibilidad de explotar resultados de la investigación mediante la creación de empresas innovadoras de base tecnológica en las que puedan participar los investigadores, lo que en nuestra opinión podría configurarse como una forma de retribución para el investigador por los beneficios de explotación de su invención.

cincuenta por ciento en sus importes para las universidades públicas, que se eleva al cien por cien cuando se acredite que antes de que transcurran cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o tres años desde la fecha de su publicación en el BOPI, se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente. No obstante, las universidades habrán de esperar al 1 de abril de 2017 para empezar a beneficiarse de estas bonificaciones, puesto que son de aplicación para las patentes que se soliciten con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley.

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS DE SU PROPIEDAD INDUSTRIAL

El objetivo de la tesis es el análisis del marco jurídico generado por las universidades para regular su propiedad industrial. Este marco está configurado por normativas de dos niveles: los Estatutos universitarios y las normas internas de desarrollo. En consecuencia, la revisión se llevará a cabo atendiendo a esta tipología.

V.1. LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS

El artículo 20 de la LP atribuye a las universidades la titularidad de las invenciones realizadas en el marco de la función de investigación de los profesores universitarios, dentro del ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo que pueda haberse pactado para las invenciones obtenidas en el marco de contratos con terceros.

La Ley incorpora determinadas previsiones sobre estas invenciones, remitiendo a los estatutos universitarios la regulación de dos aspectos: la participación de los inventores en los beneficios que obtenga la universidad de la explotación o cesión de los derechos sobre las mismas, y la participación de la universidad en los beneficios obtenidos por los inventores como consecuencia de la explotación de una invención cuya titularidad les haya cedido la universidad, en su calidad de autores.

Interesa conocer en qué medida las previsiones estatutarias en las 50 universidades analizadas⁴⁸¹ han incorporado los aspectos referidos al régimen de participación en beneficios derivados de las invenciones, así como las previsiones sobre el resto de aspectos contenidos en la LP. Una comparativa general entre las mencionadas universidades se encuentra reflejada en la tabla que se incorpora al final del presente apartado. De una observación global, se aprecian las siguientes situaciones:

- A) Regulación en estatutos: en esta situación nos encontramos a las universidades que han abordado en sus estatutos la regulación de las

⁴⁸¹ El estudio se ha realizado sobre las 50 universidades públicas españolas, si bien del análisis de la normativa interna de desarrollo que se lleva a cabo en el punto V.2 se ha excluido la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

cuestiones referidas a la propiedad industrial⁴⁸², reproduciendo las previsiones que ya contiene la LP y en algunos casos incorporando aquéllas otras que debían ser objeto de desarrollo estatutario.

- B) Remisión a normativas de desarrollo: existe un buen número de universidades que han regulado en sus estatutos sólo algunos de los aspectos y, con carácter general, han preferido remitir a un posterior desarrollo normativo interno la regulación de la propiedad industrial⁴⁸³, o hacerlo *de facto* aunque esta remisión no se haya contemplado en los estatutos⁴⁸⁴.
- C) Omisión de la regulación a nivel estatutario: de las universidades analizadas, la Internacional de Andalucía y Salamanca carecen de referencia alguna a la cuestión de la propiedad industrial en sus estatutos. Otras universidades⁴⁸⁵ han regulado aspectos mínimos en los estatutos, claramente insuficientes, y a pesar de ello no disponen de normativa de desarrollo.

Conviene examinar si la opción por una de estas posibilidades se traduce en alguna ventaja o por el contrario supone algún inconveniente apreciables para la institución. Es innegable que la regulación del régimen de producción y protección de invenciones desarrolladas en la universidad es una cuestión que debe ser regulada por éstas. En primer lugar por el propio mandato de la LP. En segundo lugar porque, más allá de esta concreta necesidad legal, es necesario establecer un marco jurídico adecuado que genere estabilidad y seguridad jurídica a quienes intervienen en el proceso de producción y protección de las invenciones, esto es a los inventores y a la propia universidad, pero también a quienes van a poder beneficiarse de estas obtenciones. No podemos olvidar que uno de los objetivos básicos de un sistema de patentes es el progreso técnico y social, y que la universidad está llamada a participar en ese progreso produciendo mejoras técnicas a través de la investigación y transfiriéndolas a su entorno, a la sociedad que la sustenta aportándole recursos

⁴⁸² Se trata de las universidades de Almería, Burgos, Complutense de Madrid, Pablo de Olavide, Pública de Navarra y València Estudi General.

⁴⁸³ 26 universidades manifiestan en sus estatutos esta remisión a normas de desarrollo, aunque en el caso de la UNED, pese a la referencia, no se dispone de esta normativa.

⁴⁸⁴ 38 de las 49 universidades analizadas disponen de normativa de desarrollo en materia de propiedad industrial.

⁴⁸⁵ En concreto, las universidades de La Rioja y Las Palmas de Gran Canaria; en este último caso, los estatutos contemplan una posible cesión de la propiedad industrial de los resultados obtenidos en el desarrollo de proyectos fin de carrera de los alumnos. Sin embargo, en el proyecto de modificación de los estatutos, de 16 de noviembre de 2010 (pendiente de aprobación a la fecha de cierre de esta tesis) se incluye expresamente la remisión a una normativa de desarrollo que apruebe el Consejo de Gobierno.

y esperando el retorno de dicha aportación en forma de mejoras técnicas que impulsen el progreso.

En este sentido, la generación de un entorno adecuado para el trabajo de los investigadores y para el tratamiento de sus obtenciones facilita su labor y promueve la transferencia del conocimiento generado en el entorno universitario, beneficiando a la propia institución, a las empresas, que acceden a una importante fuente de conocimiento para mejorar sus productos y procesos, y a la sociedad en general, que transforma esas mejoras en avances técnicos, económicos y humanos.

Resulta pues necesario que las universidades establezcan el marco en el que van a desarrollar esta importante función de generación y transferencia de conocimiento. La falta de regulación no puede sino generar un entorno inseguro y, por tanto, poco apropiado para llevar a cabo la producción y gestión de su propiedad industrial. Los investigadores necesitan conocer cómo les afectan las cuestiones derivadas de los aspectos relacionados con la producción de invenciones en el ejercicio de sus funciones. Las empresas requieren tener certeza sobre las condiciones en las que pueden contratar con la universidad la cesión de títulos de protección industrial o el desarrollo de una investigación para la obtención de resultados que resuelvan problemas técnicos. De la misma manera, la sociedad demanda a la universidad que aproveche los recursos que se le ofrecen y que rinda cuenta de sus resultados.

En nuestra opinión, existen pues pocas dudas acerca de la conveniencia, si acaso necesidad, de que las universidades tomen conciencia de la importancia de disponer de un marco regulatorio adecuado sobre la propiedad industrial que producen. Otra cuestión es si resulta más apropiado abordar esa regulación por vía estatutaria, si aporta alguna ventaja llevarla a cabo mediante desarrollos normativos específicos o si se aprecia indiferente hacerlo de una u otra forma.

Los estatutos de una universidad son su norma básica de autogobierno. En ellos se contienen los aspectos esenciales de composición, organización y funcionamiento de la universidad. En este sentido, la inclusión de la regulación correspondiente a la propiedad industrial es acertada. Otra ventaja de su incorporación a los Estatutos es que aumentan las garantías para el personal investigador, puesto que una posible modificación requeriría un proceso más abierto y transparente para la comunidad universitaria que el de modificación de una normativa interna. Conviene además recordar que la transferencia de

conocimiento, de la que la propiedad industrial se configura como una de sus manifestaciones, es apreciada como parte esencial de la tercera misión que las universidades deben atender, junto con las tradicionales de docencia e investigación. En la medida en la que contribuye al desarrollo de una de sus principales funciones, es una cuestión que no puede ser ajena a las previsiones estatutarias de las universidades.

Sin embargo, precisamente por su carácter de norma básica que regula los aspectos esenciales, los estatutos universitarios son normas muy estables, que requieren de un proceso de aprobación o modificación largo y complejo que debe contar con el concurso y participación de la comunidad universitaria. En consecuencia, la inclusión en los mismos de aspectos concretos sobre la propiedad industrial impide que estos aspectos puedan modificarse rápidamente, en caso de tener que adaptarse a cambios en las condiciones del entorno o a nuevas orientaciones estratégicas en esta materia por parte de la institución. Esta sería la principal desventaja de incorporar en los estatutos una regulación detallada de la propiedad industrial. Por su parte, aquellas universidades que se limitan a prever en los estatutos sólo los aspectos más importantes y remiten la cuestión al desarrollo normativo que efectúen los órganos de autogobierno de la institución, disponen de un margen de maniobra más ágil para modificar las condiciones que regulan la materia. Podrían modificar fácilmente las estructuras de gestión, los procedimientos, los porcentajes de participación y cualquier otro aspecto cuya regulación no se hubieran reservado para sí los estatutos. Como se ha indicado al inicio del presente apartado, esa ha sido la posición de las universidades examinadas, de forma ampliamente mayoritaria. Una opción recomendable, a nuestro entender, sería trasladar a los estatutos el reconocimiento de los aspectos ya previstos en la LP, remitiendo a otra normativa el desarrollo de los mismos, o las previsiones sobre aspectos no contemplados en la LP que la universidad pretenda regular.

Valoradas las diferentes opciones de partida en cuanto a la forma de regular la cuestión en el ámbito de la universidad, interesa centrar el análisis en el contenido de dicha regulación. En este apartado, se revisa exclusivamente el contenido de los estatutos, en tanto que la revisión de las normativas de desarrollo se abordará en el apartado siguiente. La revisión se realiza atendiendo a tres grupos de cuestiones. El primero aborda las previsiones estatutarias referidas a las cuestiones ya reguladas por la LP. En segundo lugar,

se observa el contenido de los estatutos respecto de los aspectos que la LP deja a la determinación que lleven a cabo las universidades en sus estatutos. Por último, se examinan aspectos no mencionados en la LP, pero cuya regulación sí han abordado algunos estatutos universitarios.

V.1.1. ASPECTOS REGULADOS EN LA LEY DE PATENTES

Algunas universidades han trasladado a sus estatutos determinadas cuestiones que ya se encuentran recogidas en la LP, como la titularidad de las invenciones de sus profesores, el derecho del autor a ser reconocido como tal, la obligación de comunicar las invenciones, el derecho de los inventores a la participación en beneficios, la posible cesión de la titularidad de una invención a sus autores y el régimen de titularidad sobre las invenciones realizadas en el marco de un contrato.

- A) Titularidad de las invenciones. Según lo previsto en la LP, las invenciones que lleven a cabo los profesores universitarios dentro del ámbito de sus funciones docente e investigadora corresponden a la universidad. Esta atribución de titularidad se contempla en los estatutos de veintitrés universidades⁴⁸⁶.
- B) Derecho al reconocimiento de la autoría. Aunque fuera del título dedicado específicamente a las invenciones laborales, la LP otorga al inventor el derecho a ser reconocido como tal. Ocho universidades han recogido en sus estatutos esta previsión expresa del artículo 14 de la LP, incorporando el derecho del profesor a ser reconocido como autor de la invención⁴⁸⁷.
- C) Obligación de comunicar las invenciones. La LP establece que el profesor está obligado a comunicar inmediatamente a la universidad la obtención de una invención cuya titularidad corresponda a la misma, esto es, una invención obtenida por un profesor universitario en el ejercicio de sus funciones de investigación, dentro del ámbito de sus funciones docente e investigadora. Este aspecto es recogido

⁴⁸⁶ Almería, Autónoma de Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castilla la Mancha, Córdoba, Granada, Jaén, La Laguna, La Rioja, Lleida, Miguel Hernández, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Pompeu Fabra, Pública de Navarra, València Estudi General, Valladolid y Zaragoza.

⁴⁸⁷ Universidades de Almería, Cantabria, Illes Balears, Lleida, País Vasco, Politécnica de Madrid, Santiago de Compostela y Valladolid.

expresamente en pocos estatutos universitarios revisados, de forma que sólo seis universidades lo han incorporado⁴⁸⁸.

- D) Derecho de los inventores a la participación en beneficios. En lo que se refiere a este punto, el régimen específico de las invenciones universitarias se separa del general aplicable a las invenciones laborales, en el que el trabajador no tiene derecho, en general, a una remuneración complementaria por la invención. Sin embargo, seguramente por razones históricas y por la consideración de los profesores universitarios al margen del régimen laboral general, el artículo 20 LP reconoce a los profesores el derecho a participar en los beneficios que obtenga la universidad por la explotación o cesión de los derechos sobre las invenciones. Un total de nueve universidades⁴⁸⁹ han incluido expresamente en sus estatutos el reconocimiento de este derecho.
- E) Cesión de la titularidad a los inventores. Sobre la posible cesión de la titularidad a los profesores inventores, sólo tres universidades⁴⁹⁰ la recogen expresamente en sus estatutos. En dos casos, trasladando la previsión de la LP sobre las cesiones, de forma que se prevé la reserva de una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación, de manera taxativa en el caso de la Universitat de Lleida y posible en la U. de Zaragoza. En el caso de la U. de Burgos, los estatutos no recogen expresamente una reserva de licencia, pero sí el derecho de la universidad a la participación en beneficios⁴⁹¹. Además de estas universidades, la de València Estudi General también prevé en sus estatutos la necesaria reserva de licencia por cesión a los inventores, pese a no haber contemplado la figura de la cesión.
- F) Invenciones realizadas en el marco de un contrato. En lo que se refiere a las invenciones obtenidas en el marco de un contrato con un ente público o privado, la LP establece que deberá especificarse en el mismo a cuál de las partes corresponderá la titularidad de la invención. A pesar de la literalidad de la ley, que parece indicar la necesaria atribución de la titularidad en su totalidad a una de las partes, es obvio que el régimen de

⁴⁸⁸ Universidades de Burgos, Cantabria, La Laguna, Miguel Hernández, Pública de Navarra y Zaragoza.

⁴⁸⁹ Se trata de las universidades de Burgos, Córdoba, Granada, Jaime I, La Laguna, Miguel Hernández, Pública de Navarra, Valladolid y Zaragoza.

⁴⁹⁰ Universidades de Burgos, Lleida y Zaragoza.

⁴⁹¹ Fijados estatutariamente en un mínimo del 25%.

cotitularidad entre la universidad y el ente o entes contratantes es una alternativa válida que puede contemplarse.

Un total de dieciocho universidades⁴⁹² han reflejado en sus estatutos la necesaria existencia en los contratos que se establezcan con terceros de una cláusula que determine la atribución de la titularidad de las invenciones que pudieran resultar de la ejecución de los mismos⁴⁹³. Cinco de estas universidades⁴⁹⁴ prevén la posibilidad de que dicha cláusula no se incluya en el contrato, pese a resultar necesaria, resolviendo la carencia mediante la asignación a la universidad de la titularidad, en defecto de previsión contractual en contrario. Otras cuatro universidades operan de la misma manera y se reservan la titularidad de las invenciones realizadas en el ámbito de contratos con otros entes, cuando no esté fijada en dichos contratos la atribución de titularidad, aunque no hayan previsto en sus estatutos la existencia obligatoria en estos contratos de una cláusula que regule a quién corresponde la titularidad⁴⁹⁵.

Nos llama la atención que las universidades, con carácter general, se atribuyan la titularidad de las invenciones obtenidas en el marco de un contrato con terceros, cuando dicho contrato carezca de previsión al respecto. En primer lugar, la LP establece la obligatoriedad de prever esta cuestión en los contratos. En segundo lugar, en la mayoría de casos, el coste de la investigación que lleva a cabo la universidad bajo contrato se asume por las empresas contratistas, por lo que parece razonable que pueda resarcirse obteniendo la titularidad de los resultados. Sin perjuicio de ello, también es razonable que la universidad mantenga la posibilidad de uso de dichos resultados con fines docentes y de investigación⁴⁹⁶.

⁴⁹² Universidades Autónoma de Barcelona, Cantabria, Castilla la Mancha, Complutense de Madrid, Extremadura, Jaén, Girona, Illes Balears, Jaume I, La Laguna, La Rioja, León, Miguel Hernández, Nacional a Distancia, Pablo de Olavide, Pompeu Fabra, Pública de Navarra y Rovira i Virgili.

⁴⁹³ Se asimila a esta situación la referencia a la determinación de la titularidad según lo previsto en los contratos con terceros.

⁴⁹⁴ Universidad de Cantabria, Castilla la Mancha, Miguel Hernández, Pompeu Fabra y Pública de Navarra.

⁴⁹⁵ Universidad de Burgos, Politécnica de Madrid, València Estudi General, Zaragoza y Cádiz.

⁴⁹⁶ REDOTRI, *La I+D bajo contrato. Aspectos jurídicos y técnicos*, 2ª ed., CRUE, Madrid, 2010, pp. 25-26. Si la aportación financiera de la empresa contratista no cubre el coste de la investigación, la Universidad podría optar por asumir la titularidad y compensar adecuadamente a la empresa o ceder la tecnología a cambio de una compensación en función de los resultados de explotación. En el caso de resultados obtenidos en proyectos de investigación colaborativa, la cotitularidad, en la proporción que se determine, sería la opción más adecuada.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en nuestra opinión, las previsiones de este tipo, que intentan ser garantistas, pueden acabar generando desconfianza entre los potenciales contratistas, porque colocan a las partes en una posición desequilibrada sin razones para ello, de forma que puede dificultar el acercamiento a la universidad de pequeñas y medianas empresas, en la mayoría de los casos desconocedoras del entramado jurídico que regula este tipo de relaciones.

Pensamos que la universidad debe tener el conocimiento y los recursos suficientes para asegurarse de que se incorpora en los contratos una cláusula que regule la atribución de la titularidad de las invenciones que se obtengan en el marco de los mismos, debiendo cargar con la distribución de la titularidad con la contraparte cuando dicha cláusula no exista. Entendemos que, en defecto de previsión expresa en el contrato, la titularidad debe corresponder al contratista, al menos en la parte equivalente al grado de aportación de los recursos utilizados para la obtención de la invención.

Es evidente que el único tratamiento que pueden hacer los estatutos de las cuestiones ya reguladas por la LP se limita a trasladar al entorno universitario los preceptos de esta sobre las cuestiones comentadas, sin que quepa establecer por vía estatutaria una regulación contraria a lo que en cada caso indique la LP. En este sentido, podría parecer irrelevante la incorporación de estas materias en los estatutos. Sin embargo, opinamos que es recomendable que en la normativa básica de la universidad se encuentren recogidos los aspectos fundamentales sobre propiedad industrial, para conocimiento de la comunidad universitaria y de cualquier actor externo y como garantía de sus derechos. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que si se incorporan estas previsiones, los estatutos podrían quedar obsoletos ante una modificación de la normativa general de patentes. Para evitarlo, según nuestro criterio, en los estatutos deberían reflejarse exclusivamente los aspectos declarativos esenciales de la normativa de patentes, remitiendo a un desarrollo interno la incorporación de los detalles. De esta forma, la universidad podría adaptar rápidamente su normativa a cualquier cambio que se produjera en la normativa sobre patentes.

En consecuencia, consideramos que los estatutos deberían prever expresamente, por su mayor vocación de permanencia, cuestiones como la

titularidad de la universidad sobre las invenciones de sus profesores, en los términos establecidos en la normativa general sobre patentes, el derecho del autor a ser reconocido como tal, la obligación de comunicar las invenciones y el derecho genérico a participar en los beneficios que se deriven de las mismas.

Por otra parte, aspectos como la posible cesión de la titularidad de las invenciones a los inventores y las previsiones sobre la titularidad de las invenciones desarrolladas en el marco de contratos y el porcentaje de distribución de beneficios, por encontrarse más sujetas a la orientación estratégica de la institución, deberían, en nuestra opinión, remitirse a un posterior desarrollo normativo interno.

V.1.2. ASPECTOS CUYO DESARROLLO REMITE LA LEY DE PATENTES A LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS

Existen dos cuestiones cuya concreción encarga la LP a las universidades, a través de sus estatutos. Se trata del régimen de participación de los inventores en los beneficios derivados de la invención y del porcentaje de participación de la universidad en los beneficios que obtenga el inventor, cuando la universidad haya cedido la invención a sus autores.

V.1.2.1. Modalidades y cuantía de la participación de los inventores en los beneficios

La LP reconoce el derecho de los profesores universitarios a participar en los beneficios derivados de la explotación o cesión por parte de la universidad de los derechos sobre una invención que hayan llevado a cabo aquellos y cuya titularidad corresponda a la universidad. No obstante, fía la determinación de las modalidades y cuantía de esta participación a lo que regulen las universidades en sus estatutos. Observamos la siguiente situación:

- A) Universidades que incorporan en sus estatutos la cuestión del porcentaje de participación en beneficios que corresponde al inventor⁴⁹⁷: A excepción de las universidades de La Laguna y Pública de Navarra, que establecen porcentajes de participación del 33 y 40 por ciento, respectivamente, el resto asignan al inventor una participación igual o

⁴⁹⁷ En total 11: universidades Autónoma de Madrid, Burgos, Complutense de Madrid, Córdoba, Granada, La Laguna, Pablo de Olavide, Politècnica de Catalunya, Pública de Navarra, València Estudi General y Valladolid.

superior al 50 por ciento de los beneficios⁴⁹⁸. No obstante, en los casos de la Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid y Pablo de Olavide, este porcentaje puede ser modificado, en cualquier sentido y por acuerdo del Consejo Social en el primer caso, y sólo a la baja en el caso de la Autónoma de Madrid y de la Pablo de Olavide, cuyos estatutos establecen que la universidad participará, como mínimo, del 50 por ciento de los beneficios.

- B) Universidades que no han regulado esta cuestión en sus estatutos y no disponen de normativa sobre propiedad industrial⁴⁹⁹: Además de estar incumpliendo el mandato de la LP, esta carencia de regulación genera una situación de inseguridad jurídica para los inventores de estas universidades, que no pueden conocer *a priori* y con carácter general cuál es el porcentaje de participación en beneficios que les corresponde. En nuestra opinión, estas universidades deben resolver esta situación a la mayor brevedad posible, regulando el porcentaje de beneficios que corresponde a los inventores en sus estatutos o en normativas específicas.
- C) El resto de universidades⁵⁰⁰ no mencionan en sus estatutos el porcentaje de participación en beneficios que corresponde al inventor, incorporando esta cuestión en las normativas internas sobre propiedad industrial.

Con respecto a la valoración de las posturas expuestas en los puntos A) y C), reiteramos aquí la recomendación que se ha hecho con anterioridad para que la regulación estatutaria se limite a los aspectos esenciales de la normativa sobre patentes. En el caso de la participación en beneficios entendemos que los estatutos han de prever exclusivamente el derecho genérico del autor de la invención, mientras que la concreción de la modalidad y cuantía de la participación del inventor en los beneficios obtenidos por la explotación de su invención ha de realizarse mediante un desarrollo normativa interno posterior. Y ello por cuanto consideramos que la remisión explícita que efectúa la LP a los estatutos debemos entenderla hecha al ámbito normativo propio de la

⁴⁹⁸ Se incluye a la U. de Granada, cuyos estatutos indican que el inventor podrá percibir la remuneración máxima que permita la normativa vigente.

⁴⁹⁹ Es el caso de las universidades de Almería, Internacional de Andalucía, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, Nacional de Educación a Distancia, Rovira i Virgili y Salamanca.

⁵⁰⁰ Un total de 32 universidades.

universidad, por lo que pensamos que la regulación por vía normativa distinta a los estatutos cumple con el mandato de la LP⁵⁰¹.

En lo que se refiere al porcentaje concreto de participación en beneficios, conviene hacer algunas consideraciones. Un porcentaje de beneficios elevado para el inventor está sobrevalorando los beneficios que éste obtiene de su actividad investigadora. La universidad, y por extensión la sociedad, no reciben retorno suficiente de la inversión que realizan en fondos y recursos públicos cuya utilización ha sido esencial en la obtención de la invención. Además, estimamos que una compensación de tanta magnitud en términos económicos podría estimular en exceso la orientación de la dedicación del profesorado hacia determinado perfil investigador, y provocar un desinterés por la investigación con menor probabilidad de resultados patentables, así como un descuido de la debida dedicación a las labores docentes y de gestión en el caso del personal que no sea exclusivamente investigador. Por otro lado, un porcentaje de beneficio para la universidad excesivamente elevado corre el riesgo de eliminar el incentivo que pueden tener los investigadores en la obtención de resultados viables en términos de propiedad industrial. Debe recordarse que la experiencia investigadora en el ámbito universitario no ha estado tradicionalmente alineada con la protección de los resultados de la investigación y aún hoy en día existen notables resistencias. Creemos pues que es importante la existencia de un acicate a la labor investigadora que pueda producir resultados patentables.

Por las razones anteriores opinamos que el régimen de distribución de beneficios entre la universidad y el inventor debe atribuir a cada uno de ellos, con carácter general, porcentajes sobre el 60 y 40 por ciento respectivamente, en atención a la importancia cualitativa del papel que cada parte juega en el proceso de obtención de la invención y de explotación de la patente. Con esta distribución, se consigue un adecuado equilibrio entre los intereses de ambas partes. Determinado el porcentaje general, la posibilidad de efectuar modificaciones tiene, a nuestro juicio, sentido en el caso de que se vinculen al importe de los beneficios, y siempre que la modificación, a partir de un importe determinado, incremente gradualmente el porcentaje correspondiente a la universidad. Por el contrario, no es conveniente, según nuestro parecer, la minoración del porcentaje de beneficios correspondiente a la universidad por la participación del inventor en los gastos. En todo caso, si esta previsión se

⁵⁰¹ La LP2015 abraza este criterio y sustituye la remisión a los estatutos universitarios por un acuerdo del Consejo de Gobierno.

incorpora, debe ser con la garantía de que no ocasione perjuicio económico a la universidad.

V.1.2.2. Participación de la universidad en los beneficios derivados de las invenciones cedidas a los autores

En lo que se refiere a la determinación de la participación de la universidad en los beneficios derivados de la explotación de una invención cuya titularidad ha cedido a los inventores, cuestión que la LP traslada a la regulación estatutaria de cada universidad, nos encontramos con una situación parecida a la del apartado anterior.

Existen universidades que han abordado la participación de la universidad en los beneficios en sus estatutos: Burgos, Lleida, Pública de Navarra y València Estudi General. En los casos de Burgos y Pública de Navarra se concretan los porcentajes en sus estatutos. La primera de ellas establece una participación mínima para la universidad equivalente al 25% por ciento de los beneficios, en tanto que la universidad navarra determina un porcentaje de participación fijo, correspondiente al 30 por ciento. En el caso de Burgos, la fijación de un porcentaje mínimo blindará la posición de la universidad, de forma que no pueda regularse a la baja en la normativa de desarrollo que elabore la universidad. A nuestro parecer, la inclusión de un porcentaje concreto en los estatutos, como se ha venido comentando, supone dotarle de una rigidez excesiva que impedirá a la universidad adaptarse a cambios normativos o de estrategia con la suficiente agilidad.

El resto de universidades carecen de regulación estatutaria sobre este aspecto. De ellas, existen casos en los que no se regula la cuestión ni siquiera en la normativa de desarrollo, bien por carecer de ella o bien por no haber incorporado en la misma estas previsiones⁵⁰². Esta situación provoca un vacío legal sobre la participación que corresponde a la universidad en casos de cesión de las invenciones a los autores, que nos parece, además de contrario a lo previsto en la LP, muy desacertado. Probablemente estas universidades están

⁵⁰² Las universidades que no han regulado la participación en beneficios derivada de invenciones cedidas al autor en sus estatutos y no disponen de normativa de desarrollo son las universidades de Almería, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Internacional de Andalucía, Internacional Menéndez Pelayo, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, León, Nacional de Educación a Distancia, y Salamanca. Las que no contemplan este aspecto en sus estatutos ni en la normativa específica, a pesar de disponer de ella, son las universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III, Castilla la Mancha, Córdoba, Granada, Illes Balears, Murcia, País Vasco, Politècnica de Catalunya, Politècnica de Madrid, Politècnica de València, Rovira i Virgili y Zaragoza. En el caso de Málaga, aunque no dispone de normativa específica sobre propiedad industrial, regula la participación en beneficios por cesión en otra disposición interna.

resolviendo la carencia mediante la determinación del porcentaje y condiciones en el acuerdo de cesión a los inventores, pero sería preferible que esta materia estuviera regulada con carácter general y no se atendiera caso a caso. En el resto de casos, los porcentajes de participación de la universidad se regulan en las normativas internas sobre propiedad industrial. En cuanto a la opción de la ubicación normativa de la cuestión, en nuestra opinión la regulación en normativa específica de desarrollo aporta ventajas a la institución. Por una parte, dispone de una ordenación que clarifica a todos los interesados las condiciones en las que la universidad es partícipe de estos beneficios, y por otra permite una capacidad de adaptación mucho mayor que si la previsión se incorpora en los estatutos.

V.1.3. ASPECTOS NO MENCIONADOS EN LA LEY DE PATENTES REGULADOS EN ESTATUTOS UNIVERSITARIOS

Además de las cuestiones abordadas por la ley, bien para incorporarlas directamente o bien para exhortar a las universidades a regularlas por vía estatutaria, existen otras que, sin figurar expresamente en la LP, han sido contempladas por algunos estatutos universitarios. Para su revisión, se han agrupado por su temática, atendiendo a su relación con el procedimiento, a su carácter económico, de reconocimiento de resultados o a la tipología de los inventores.

V.1.3.1. Aspectos de carácter procedimental

Aunque de forma claramente minoritaria, algunas universidades incorporan expresamente en sus estatutos la atribución a una unidad administrativa especializada, dentro de su estructura organizativa, de la gestión de la propiedad industrial que se genere en el ámbito de las mismas⁵⁰³. En algunos casos se regulan aspectos de carácter procedimental, como la determinación del plazo máximo de que dispone la universidad para decidir sobre la protección de una invención cuya titularidad le corresponde, que se ha llevado a cabo en los estatutos de la U. Miguel Hernández y de la U. Pública de Navarra, fijando dicho plazo en ambos casos en dos meses. Igualmente, se reglamentan materias como la cesión automática a los inventores, prevista en

⁵⁰³ Es el caso de las universidades de Cádiz, Complutense de Madrid, Nacional de Educación a Distancia y Pablo de Olavide.

los estatutos de la U. Pública de Navarra, de los derechos de explotación o cesión en los países y períodos en los que la universidad no se comprometa a mantener los derechos sobre la invención.

Como hemos visto, son pocas las universidades que han prestado atención en los estatutos a las cuestiones de tipo procedimental. La inmensa mayoría, con buen criterio, en nuestra opinión, han eludido estos aspectos en sus estatutos y, en su caso, los han desarrollado a través de normativas internas.

Los estatutos universitarios, como norma básica de autogobierno de la institución, contienen los aspectos esenciales de organización, funciones, principios y estructura de la universidad. A nuestro entender, el único de los aspectos mencionados que tiene cabida en los estatutos es la existencia de una unidad administrativa específicamente encargada de los temas de propiedad industrial. Para el resto de materias, los estatutos no son el instrumento jurídico adecuado, puesto que no es acertado que contengan referencias a procedimientos de funcionamiento concretos. La regulación de estos procedimientos requiere un nivel de detalle y un dinamismo que están fuera del alcance de los estatutos. Por esta razón, entendemos que todas las materias relacionadas con los procedimientos sobre propiedad industrial deben estar previstas en una normativa específica aprobada por la universidad. La situación a nivel de normativas se examinará en el apartado correspondiente.

V.1.3.2. Aspectos económicos

Aunque pocas, existen universidades que han previsto en los estatutos cuestiones de carácter económico relacionadas con su propiedad industrial. Un total de seis universidades han atribuido a las unidades internas relacionadas con la invención una participación en los beneficios correspondientes a la universidad⁵⁰⁴.

Entraría también dentro de este apartado la declaración que incorpora la Universitat de València Estudi General, relativa a la asunción por su parte de

⁵⁰⁴ La U. de Granada adjudica un tercio de la parte no correspondiente al inventor al departamento o instituto donde se haya llevado a cabo la invención; la U. de la Laguna distribuye por terceras partes los beneficios entre el departamento o instituto universitario de investigación en el que se llevó a cabo el trabajo, la universidad y el inventor; la Universitat Politècnica de Catalunya asigna un 25 por ciento al grupo de investigación en el que se ha desarrollado la invención y otro 25 por ciento para la universidad; la Universitat Politècnica de València reconoce el derecho de la unidad en la que se ha desarrollado la invención a participar en los beneficios, pero no cuantifica esa participación; por su parte, la U. Pública de Navarra reserva un 30 por ciento de los beneficios para el departamento del inventor y otro porcentaje igual para la universidad, en tanto que la Universitat de València Estudi General concede un 20 por ciento al departamento o instituto del investigador, y un 30 por ciento al presupuesto general de la universidad.

los gastos de protección de las invenciones. Esta universidad, además, prevé en sus estatutos el destino de los beneficios obtenidos por la universidad por la cesión de sus derechos a los investigadores (debe entenderse autores de la invención), asignando el 70 por ciento a los inventores, el 20 por ciento al departamento o instituto de adscripción de los mismos y el 10 por ciento restante al presupuesto general de la universidad.

La posible cesión a terceros de los derechos sobre las invenciones o patentes se prevé en los estatutos de las universidades de Burgos, Cantabria y Castilla la Mancha. Sin embargo, ésta última incorpora la posibilidad de cesión a terceros de la explotación de las invenciones patentadas *“cuando la explotación directa de las mismas resulte imposible o gravosa para la misma”*, lo que debe entenderse como una manifestación del criterio de explotación directa por la universidad con carácter general, permitiéndose la cesión sólo cuando aquella resulte imposible o especialmente gravosa. Entendemos que esta limitación es excesiva y no beneficia a la institución, que debe disponer de mayor margen de maniobra para decidir la modalidad mediante la cual llevará a cabo la explotación de sus invenciones, bien directa o bien indirectamente, en función de las circunstancias de cada caso y de las mejores opciones que tenga a su alcance, primando el interés de la propia universidad, no sólo económico, sino también y atendiendo a su carácter público, en términos de mayor impacto social que pueda tener la transferencia de los resultados al entorno.

En cuanto a los efectos que la decisión de someter estas cuestiones a una regulación de carácter estatutario provoca, hemos de decir que el hecho de incluirlas en los estatutos permite que gocen de mayor protección, derivada de la estabilidad que ofrecen estas normativas, cuya modificación requiere un proceso complejo y consensuado entre la comunidad universitaria. Este puede ser el objetivo perseguido con la incorporación de la redistribución de beneficios entre las unidades participantes en el desarrollo de la invención. Sin embargo, nos parece que aporta más ventajas abordar estas cuestiones a través de las normativas específicas, porque pueden incorporarse similares garantías de estabilidad y, en caso de necesidad, permite una mejora o adaptación de la regulación de forma mucho más sencilla y ágil. Si bien el grado de protección no alcanza el que ofrecen los estatutos, entendemos que resulta más que suficiente.

V.1.3.4. Aspectos relacionados con el reconocimiento y la promoción de resultados

Algunas universidades han incorporado en sus estatutos de forma expresa medidas concretas tendentes a reconocer la labor de los investigadores que obtengan invenciones que hayan resultado protegidas por patente. Estas medidas se concretan en su consideración a los efectos de concursos para la provisión de plazas y de valoración de la actividad investigadora del profesor⁵⁰⁵. La U. del País Vasco, por su parte, de forma mucho más programática, establece que se promoverá la explotación de los resultados de la investigación, y su protección conforme al régimen de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.

Aunque cuantitativamente es poco significativo, estas previsiones sí tienen una trascendencia cualitativa destacable. Desde diferentes ámbitos se detecta como una barrera para la producción de patentes la falta de incentivos que tienen los investigadores para mejorar su rendimiento referido a la obtención de invenciones patentables. En esta línea, se apunta como una medida central para incrementar la producción de invenciones y la transferencia de tecnología la necesidad de aumentar la valoración que dichas actividades tienen en la promoción profesional de los investigadores⁵⁰⁶. En consecuencia, en tanto las normativas estatales y autonómicas que regulan el régimen jurídico de los profesores e investigadores universitarios incorporan el adecuado reconocimiento de esta labor⁵⁰⁷, nos parece muy interesante que las universidades se posicionen claramente a favor de impulsar el reconocimiento de las actividades de transferencia de tecnología y de ofrecer incentivos adecuados a la labor de investigación que obtenga resultados trasladables al entorno.

Creemos que este posicionamiento de las universidades en favor de promover y reconocer la aportación de conocimiento al entorno y la

⁵⁰⁵ Así lo prevén las universidades de Alicante y de Málaga, respectivamente.

⁵⁰⁶ COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Mejorar la transferencia de conocimientos entre las instituciones de investigación y la industria en toda Europa: incorporar la innovación abierta. COM(2007) 182 final".

⁵⁰⁷ La LOMLOU, de 12 de abril de 2007, introdujo una modificación del artículo 41.3 LOU, para configurar la transferencia del conocimiento como un servicio del PDI a la sociedad, que da derecho a su reconocimiento profesional. Por su parte, el texto del Borrador del Estatuto del PDI, de 2011, cuya aprobación aún no se ha llevado a cabo, prevé medidas tendentes a potenciar la dedicación de este personal a la innovación y transferencia del conocimiento, incluyendo el establecimiento de una intensificación de su dedicación profesional orientada al desarrollo de estas actividades. Se han comentado otras acciones en este sentido, como la puesta en marcha del sexenio de transferencia en la evaluación de sexenios del PDI o la potenciación de las actividades de transferencia del conocimiento en los criterios de evaluación de las solicitudes de acreditación a los cuerpos docentes universitarios (denominados Principios 2.0).

estimulación del progreso social y económico, de carácter claramente estratégico, debe figurar previsto en sus estatutos, con independencia de que las medidas concretas de desarrollo se trasladen a posteriores normativas internas.

V.1.3.5. Participación en la producción de invenciones de miembros de la universidad que no tengan la condición de profesor

La LP determina en el artículo 20 el ámbito de aplicación de su Título IV, que regula las invenciones laborales. En su primer punto indica que dicho título resulta de aplicación a los empleados, funcionarios y trabajadores del sector público, sin perjuicio de las previsiones contenidas en los apartados siguientes del mismo artículo. A continuación, en los apartados 2 a 7 regula una serie de especialidades al régimen general de las invenciones laborales, que resultan de aplicación a las invenciones realizadas por profesores universitarios como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.

Considerando que la LP circunscribe este régimen especial de los apartados 2 a 7 del artículo 20 a los profesores, cabría pensar que las invenciones realizadas por miembros de la comunidad universitaria que no sean profesores, a salvo de lo indicado con anterioridad para los investigadores, a los que les sería extensible lo previsto en el art. 20, deben regirse por las estipulaciones que con carácter general regulan las invenciones laborales, contenidas en los artículos 15 a 17 LP, en virtud de la supletoriedad de este régimen para los empleados públicos prevista en el art. 20.1 LP. Sin embargo, algunas universidades han incorporado en sus estatutos referencias a las invenciones realizadas por otro personal, e incluso por personas que no mantienen relación laboral o estatutaria con la universidad, como becarios o estudiantes. Conviene revisar los términos en los que estas universidades han abordado la cuestión. Lo haremos en función del tipo de relación entre el inventor y la universidad, esto es, aquellos inventores que, sin ser profesores, están vinculados con la universidad a través de una relación laboral o estatutaria, y aquellos otros inventores sin ninguna relación laboral o estatutaria, como los becarios o estudiantes.

V.1.3.5.1. Inventor no profesor con relación laboral o estatutaria

Sobre la atribución por la universidad de la titularidad de las invenciones llevadas a cabo por personal a su servicio que no tenga la condición de profesor,

nos encontramos con que existen universidades que incluyen en sus estatutos disposiciones con las que se atribuyen, de forma más o menos expresa, la titularidad de las invenciones llevadas a cabo por cualquier tipo de personal a su servicio, sean o no profesores. Así, los estatutos de las universidades de Burgos, Granada, Jaén y La Rioja, se atribuyen la titularidad de las invenciones realizadas por los “miembros” de la universidad. La U. de Córdoba asume la titularidad sobre los resultados de las investigaciones “realizadas al amparo de la Universidad de Córdoba”, estableciendo que “cualquier miembro” que haya realizado una invención podrá solicitar de la universidad que la patente. La U. de La Laguna va un poco más allá, al añadir a las investigaciones realizadas por sus miembros aquéllas realizadas “bajo la dirección” de los mismos, sin incluir ninguna indicación acerca de quién sea el autor. La U. Miguel Hernández asume la titularidad de las invenciones realizadas “en su seno” y dispone la obligación de los “autores” de comunicar la invención, sin hacer ninguna distinción por el tipo de autor. Por su parte, la U. de Cádiz equipara expresamente al personal de administración y servicios con el personal docente e investigador, a los efectos de atribuirse la titularidad de las invenciones realizadas por personal del mencionado colectivo.

Otras universidades contienen previsiones menos evidentes a nivel estatutario, pero que suponen implícitamente que la titularidad de la invención corresponde a la universidad. Así, la Universitat de Lleida establece la posibilidad de ceder la titularidad de las invenciones a los “miembros de la comunidad universitaria que las hayan producido”, así como la regulación por el Consejo de Gobierno del procedimiento de comunicación de las obtenciones por parte de las “personas productoras”. La U. Politécnica de Madrid, aunque sólo mencione al personal docente e investigador cuando alude a la titularidad de las invenciones, se remite al establecimiento por el Consejo de Gobierno del régimen de participación de los “autores y, en su caso, colaboradores ...” en los beneficios derivados de la explotación, lo que indirectamente significa que la titularidad será de la universidad. Por su parte, la U. de Almería establece que le corresponde la titularidad de las invenciones realizadas por sus “miembros” en uso de los recursos materiales y humanos de la universidad, en tanto que la de Sevilla declara que velará por los derechos de propiedad intelectual e industrial de “sus miembros”. En el mismo caso estaría la Universitat Politècnica de València, que llevará a cabo la gestión de las patentes e invenciones realizadas “por todo su personal”.

Con independencia de que se prevea explícitamente o se deduzca de sus previsiones, la situación de fondo es que doce universidades se atribuyen estatutariamente la titularidad de todas las invenciones que se hayan llevado a cabo por el personal dependiente de las mismas, es decir vinculado por una relación de carácter laboral o estatutaria, en los mismos términos en que está previsto en el artículo 20.2 LP para las invenciones de los profesores. Esta postura implica aplicar el régimen específico de las invenciones universitarias a cualquier invención llevada a cabo por un trabajador de la universidad, dejando al margen el régimen general de las invenciones laborales.

En nuestra opinión, los estatutos de las universidades no pueden alterar el régimen aplicable a las invenciones laborales previsto en la LP. Ahora bien, la LP es de 1986 y sus previsiones están elaboradas en el contexto de una situación del mercado de trabajo y del entorno universitario diferente de la actual. Esa razón nos obliga a plantearnos cuál era la intención que tenía el legislador cuando hizo referencia a “profesor”. A nuestro entender, existen dos posibilidades:

1. Que se pretendiera limitar conscientemente el régimen específico a los profesores propiamente dichos, de forma que las invenciones obtenidas por personal con diferente condición de vinculación se regularan por el régimen general de las invenciones laborales.
2. Que en el momento de la elaboración de la ley no fuera lógico pensar en una invención universitaria desarrollada por un tipo de inventor distinto del profesor universitario⁵⁰⁸. En ese caso, la referencia al profesor sería consecuencia simplemente de la realidad del momento, que debería ser reinterpretada a la luz de la situación actual para hacerla extensiva a otras figuras de inventores vinculados con la universidad.

En el fondo, el debate que se plantea es si la titularidad de la universidad viene determinada atendiendo exclusivamente al tipo de inventor, postura reflejada en la literalidad del texto de la LP, o por el hecho de que la invención se produzca en la universidad, posición mayoritaria de las regulaciones universitarias.

Parece haber un intento de cambio en la situación normativa. Por una parte, por la vía del art. 54.1 LES, que atribuye a la universidad la propiedad de

⁵⁰⁸ Debe pensarse que el grado de desarrollo de la investigación universitaria y el elenco de posibles figuras que intervenían en la misma era distinto al actual.

los resultados de las actividades de investigación obtenidas por sus investigadores en el ejercicio de las funciones que les son propias, sin distinguir el tipo de investigador que las haya obtenido. Por otra parte, a través del art. 14 LCTI, que atribuye a los investigadores un derecho a la participación en los beneficios de explotación de sus invenciones, lo que supone asimilarles a los profesores, en contra del régimen general de las invenciones laborales, en el que un investigador no tiene en principio derecho a una remuneración suplementaria por una invención de encargo. Sin embargo, debemos fijarnos en dos notas:

- › La LES se refiere textualmente a “*investigadores*”, concepto que no puede englobar a todo el personal de la universidad, y mucho menos a quienes obtengan invenciones careciendo de una relación laboral o de servicios con ella.
- › No se modifica expresamente el régimen especial establecido en el art. 20 LP, y tampoco puede entenderse que esa sea la intención del art. 54 LES, sino más bien la de reproducir el régimen de atribución de titularidad fijado en la normativa que, con mayor criterio de especialidad, regula la cuestión, que es a la que se deberá atender para determinar la titularidad de las invenciones obtenidas en la universidad.

Entendemos que la referencia de la LP al colectivo de profesores atiende a razones históricas que en la actualidad deben ser revisadas, para incorporar en ella otras figuras asimilables a la del profesor, que ejercen en el ámbito universitario funciones docentes y/o investigadoras, con independencia del régimen jurídico que les vincula con la institución. La Ley de Patentes de 2015 confirma que esa es la posición normativa expresa en adelante. Teniendo en cuenta lo anterior, a las invenciones llevadas a cabo por personal de la universidad que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato (las invenciones de encargo reguladas en el art. 15 LP) cabrá aplicarles el régimen especial previsto para las invenciones universitarias (art. 20 LP1986 y art. 21 LP2015), dado que si el contrato o relación de servicios de este personal incluye explícita o implícitamente la actividad de investigación procede considerarles investigadores.

Sin embargo, creemos que en ningún caso es posible hacer extensiva la condición de profesor, a los efectos de determinar el régimen jurídico de aplicación a las invenciones que obtengan, a colectivos que no desarrollan funciones docentes y/o de investigación. A las invenciones que genere el personal de estos colectivos les resultará de aplicación el régimen general de las invenciones laborales (arts. 16 y 17 LP, dado que el supuesto del art. 15, como se ha indicado, supondría considerar al personal incluido en el mismo como investigador, y por tanto correspondería aplicarle el régimen específico del art. 20). Por tanto, cuando la invención estuviera relacionada con su actividad profesional en la empresa y en ella hubieran resultado decisivos los conocimientos adquiridos en la universidad o los medios proporcionados por ésta, la universidad tendría derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. Si no se dieran estas circunstancias, la titularidad de la invención correspondería al trabajador.

En la práctica, esta distinción rara vez tendrá efectos en cuanto a la atribución de titularidad⁵⁰⁹, puesto que es altamente improbable que ningún trabajador de la universidad, dado el grado de desarrollo tecnológico de la investigación universitaria, que se lleva a cabo en el seno de grupos multidisciplinarios, obtenga una invención sin utilizar los recursos y conocimientos facilitados por la universidad⁵¹⁰.

En todo caso, con independencia de los efectos que provoque la aplicación de uno u otro régimen, es evidente que los estatutos no pueden disponer la ampliación del ámbito de aplicación que prevé la LP para el régimen específico de las invenciones universitarias, que debe limitarse a los profesores y figuras asimiladas a los mismos, por sus funciones docentes y/o investigadoras. En lo que respecta al personal no profesor ni investigador al servicio de la institución le resultaría de aplicación el régimen general de las invenciones laborales.

Especial mención merecen las invenciones desarrolladas por el personal investigador en formación, que en aplicación de lo previsto en el Real Decreto 63/2006⁵¹¹, que regula su Estatuto, se ajustarán a lo previsto en la correspondiente convocatoria en el marco de la LP. La mención al marco

⁵⁰⁹ Sí los tendrá en cuanto al derecho a la participación en beneficios o a una compensación económica.

⁵¹⁰ En ese caso, en aplicación del artículo 17.1 LP, la universidad tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención.

⁵¹¹ Artículo 5.1.f) del "REAL DECRETO 63/2006, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN".

establecido en la LP no aclara si se refiere al régimen general de las invenciones laborales o al específico de los profesores universitarios. Por tanto, está claro que en primer lugar habrá de estarse a los que indique la convocatoria, pero en su defecto surge la duda de si debe aplicarse el régimen general de las invenciones laborales mencionado en los apartados anteriores o el régimen específico previsto en el artículo 20 LP para las invenciones desarrolladas por los profesores universitarios. A nuestro entender, el personal investigador en formación se asimila más, por sus funciones y el cometido de su vinculación, al colectivo de personal docente e investigador que a cualquier otro, por lo que creemos que el régimen de aplicación a sus invenciones debería ser el específico del artículo 20 LP.

En todo caso, dado que el cometido del contrato de trabajo de este personal es específicamente investigador, la diferencia entre la aplicación del régimen general de las invenciones laborales o del específico de las realizadas por profesores, estribaría en el derecho a la participación en beneficios del inventor, que aunque no esté previsto en la LP para las invenciones laborales, podría ser reconocido por las universidades en sus estatutos. En consecuencia, a nuestro entender, la asimilación de este personal al régimen del profesorado estaría dentro de la capacidad de decisión de la universidad y no colisionaría con la normativa vigente sobre propiedad industrial.

V.1.3.5.2. Inventor no profesor sin relación laboral o estatutaria

El Estatuto del Estudiante Universitario establece el derecho de los estudiantes universitarios al reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios y a la protección de la propiedad intelectual de los mismos, en los términos establecidos en la legislación vigente sobre la materia⁵¹².

Algunas universidades han proclamado expresamente en sus estatutos el derecho de los estudiantes a la propiedad intelectual de sus trabajos⁵¹³. Es obvio que no resultaba necesario hacerlo para el reconocimiento del derecho moral de autor al estudiante que hubiera producido la invención. La inclusión de esta cuestión en los estatutos, a la luz de la previsión del artículo 14 LP, que reconoce el derecho del inventor frente al titular de la patente o de la solicitud

⁵¹² Artículos 7.1.x), 8.h), 9.h) y 10.f) del "REAL DECRETO 1791/2010, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO".

⁵¹³ Universidades de Almería, Cantabria, Illes Balears, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela y Sevilla.

de patente, a ser mencionado como tal inventor en la patente, parece estar pensando en que la titularidad de la invención, y por tanto del derecho a la patente que la proteja, corresponderá a la universidad, que garantizará el derecho moral del inventor a ser reconocido como tal. Así pues, la cuestión va más allá del simple reconocimiento como autor. Se trata de determinar si, además de la autoría, a estos estudiantes les corresponde la titularidad de la invención y, en su caso, del derecho a la patente que pudiera generar. Al margen de esta situación se encuentra la U. de León, que si bien reconoce el derecho de los estudiantes a la propiedad intelectual de su trabajo, indica expresamente que ese derecho alcanza también la propiedad industrial de dicho trabajo, con lo que reconoce el derecho del estudiante a la titularidad de una posible patente derivada de una invención obtenida por el mismo.

Existen universidades que, de forma expresa o implícita, se atribuyen la titularidad de las invenciones llevadas a cabo por sus estudiantes. Varias universidades incluyen en sus estatutos referencias que suponen que la titularidad de las invenciones desarrolladas por estudiantes o becarios corresponderá a la universidad. Los casos más evidentes son los de la U. Pública de Navarra, que se atribuye expresamente la titularidad de las invenciones llevadas a cabo por sus estudiantes, aplicándoles el mismo régimen que el de las invenciones de los profesores en cuestiones como la obligación de comunicar la invención, el derecho a participar en beneficios o la posibilidad de adquirir los derechos por cesión de la universidad, y el de la U. de Las Palmas de Gran Canaria, que prevé expresamente la posibilidad de acordar con organismos o empresas la cesión de la propiedad industrial resultante de los trabajos académicos de los alumnos (en concreto alude al proyecto fin de carrera). Otras universidades, sin indicarlo expresamente, contienen previsiones que suponen una asunción implícita de la titularidad de las invenciones desarrolladas por estudiantes. Así, la Universitat de Lleida habla de la posible cesión a los *“miembros de la comunidad universitaria”*, lo que da por supuesto que la titularidad en esos casos es de la universidad, que podrá cederla. La U. Politécnica de Madrid encarga al Consejo de Gobierno el establecimiento del régimen de participación en beneficios de *“los autores y, en su caso, colaboradores”*. Las de Almería, Granada, Jaén, La Laguna y La Rioja establecen que les corresponde la titularidad de las invenciones realizadas por sus *“miembros”*; no cabe duda de que los estudiantes deben ser considerados miembros de la universidad. La U. de Córdoba se apropia de los resultados de investigaciones realizadas *“al amparo de la Universidad de Córdoba”*, y además

prevé que cualquier “*miembro de la comunidad universitaria*” que haya realizado una invención podrá solicitar a la universidad que la patente. La Miguel Hernández se atribuye la titularidad de las invenciones realizadas “*en su seno*”, por cualquier tipo de inventor, por lo que parece incluir igualmente a los estudiantes.

En otros tres casos, se efectúan referencias a la propiedad industrial de invenciones en las que participen estudiantes, sin que se manifieste expresamente en las mismas, ni pueda entenderse de forma explícita, que suponen la atribución de la titularidad a la universidad. La Universitat de Barcelona alude a la promoción de la protección de la propiedad de los resultados de la investigación realizada “*por su profesorado, por su personal investigador y por su alumnado*”. La U. Pompeu Fabra prevé la regulación por el Consejo de Gobierno de los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de los trabajos de los estudiantes. Por su parte, los estatutos de la U. de Sevilla establecen que velará por los derechos de propiedad intelectual e industrial de “*sus miembros*”.

Surgen dudas respecto de si la LP ofrece la cobertura necesaria para que las universidades que así lo han previsto puedan apropiarse de la titularidad de las invenciones llevadas a cabo por becarios o estudiantes. Consideramos que tanto los arts. 15 a 17 como el art. 20 de la LP configuran un régimen de atribución de titularidad para las invenciones que se lleven a cabo en el marco de una relación laboral o de dependencia asimilable a ésta, por lo que si esa relación no existe, la titularidad de la invención sólo puede corresponder a su inventor, a quien la ley otorga el derecho a la patente (art. 10.1 LP).

En ningún caso puede considerarse aplicable a los inventores no vinculados a la universidad por una relación de carácter estatutario o laboral el régimen específico de las invenciones universitarias, ni el régimen general de las invenciones laborales. En consecuencia, las invenciones realizadas por becarios o estudiantes no pueden considerarse invenciones laborales y por tanto no les resulta de aplicación el régimen establecido para las mismas por la LP. Según nuestro criterio, en estos casos los estatutos universitarios sólo pueden prever que la titularidad de la invención y el derecho a la patente pertenecen al estudiante o becario autor de la misma. En el caso de que en la invención hayan participado, con una aportación decisiva para su obtención, investigadores o profesores de la universidad, la titularidad deberá compartirse según el porcentaje que corresponda a cada aportación. El estudiante o becario podrá

transmitir a la universidad la titularidad que le corresponde, transmisión que tendrá que ser necesariamente onerosa para ser válida, con objeto de garantizar sus derechos frente a la universidad.

V.1.4. RECAPITULACIÓN

La LP establece en su art. 20 un régimen específico para las invenciones que se lleven a cabo por los profesores universitarios en las condiciones indicadas en el mismo. Ese régimen específico incorpora determinadas previsiones que son de aplicación directa en todas las universidades, pero también prevé otros aspectos sobre la propiedad industrial de las universidades con el mandato de que éstas lleven a cabo su desarrollo por vía estatutaria, básicamente los referidos a la participación de los inventores en los beneficios derivados de la explotación o cesión de su invención, y a la participación de la universidad en los beneficios obtenidos por el inventor en el caso de que la universidad le haya cedido la titularidad de la invención.

Como hemos visto, este mandato de la LP se atiende por las universidades de diversas maneras. Algunas universidades incorporan estas cuestiones en sus estatutos. La mayoría de las universidades no las regulan en sus estatutos, pero sí en normas de desarrollo. Por último, otras no lo regulan ni en estatutos ni en normativa interna.

Es evidente que el vacío normativo en cuestiones cuya regulación encarga la LP a la universidad es una situación anómala que debe corregirse, dada la inseguridad jurídica que genera. Todas las universidades deben regular estos aspectos. Ahora bien, cuál es la manera más adecuada para llevar a cabo esta regulación es otro de los análisis que debemos realizar. Ya se ha comentado que la propia ley remite a los estatutos universitarios. Sin embargo, entendemos que esta remisión no obliga a que la regulación se lleve a cabo en los mismos estatutos. La universidad, en uso de su autonomía y su capacidad de autogobierno podrá incorporar en los estatutos los aspectos básicos sobre la propiedad industrial que genere y remitirse a una normativa posterior que desarrolle con mayor detalle la cuestión. Y esto porque, según lo comentado en el análisis detallado de cada apartado, manteniendo la garantía que supone la inclusión en estatutos de los aspectos esenciales, otorga a la institución una mayor capacidad de adaptación sobre las cuestiones de detalle, respecto de las cuales existe una probabilidad de cambio superior, por razones de

modificaciones normativas o por decisiones de tipo estratégico de la universidad. Por eso es, en nuestra opinión, la postura preferible.

Durante la revisión, hemos detectado que algunas universidades abordan cuestiones no mencionadas en la LP. Entendemos que las previsiones de la LP establecen un marco básico que puede ser desarrollado por las universidades. Pero ese desarrollo debe efectuarse respetando las líneas esenciales marcadas por la ley. A nuestro entender, en alguna cuestión se han rebasado esas líneas. En concreto, las previsiones de algunas universidades referidas a la titularidad de las invenciones que se lleven a cabo por personas que carecen de la condición de profesor no parecen respetar el criterio para la atribución de la titularidad utilizado por la ley.

En el caso de las invenciones llevadas a cabo por personal dependiente, la LP determina la titularidad según el tipo de inventor, estableciendo el régimen específico de los apartados 2 a 7 del art. 20 para las invenciones que lleven a cabo los profesores universitarios, y el régimen general de invenciones laborales de los arts. 15 a 17 para el resto. Ya se ha comentado que dentro de la figura del profesor consideramos incluidas las que correspondan a personas vinculadas laboral o estatutariamente con la universidad, para la cual lleven a cabo funciones de docencia y/o de investigación, tal como ya recoge la Ley de Patentes de 2015. Sin embargo, algunas universidades establecen como criterio para asumir la titularidad de la invención, que ésta se produzca en el seno de la universidad, con independencia del tipo de inventor que la haya obtenido. Nos parece que esta postura excede de la capacidad regulatoria de la universidad y afecta a aspectos básicos que deben ser regulados por vía legal. En la situación normativa actual, el régimen jurídico aplicable a una invención obtenida por personal dependiente de la universidad debe tener en cuenta el tipo de inventor, de forma que deben aplicarse las previsiones del régimen específico del art. 20 LP a las invenciones de profesores universitarios y personal asimilable, en tanto que se regularán por el régimen general de invenciones laborales las obtenidas por personal de la universidad no asimilable al profesor.

Por su parte, las invenciones obtenidas por personal no dependiente no pueden sujetarse a ninguno de los dos regímenes anteriores. En este caso, la titularidad corresponde directamente al autor, al que también le asiste el derecho a solicitar la patente. En nuestra opinión, cualquier previsión en contrario contenida en los estatutos universitarios carece de base legal.

CNC: Cláusula sobre titularidad necesaria en contratos
DIPB: Derecho del inventor a participar en los beneficios
DPIE: Derechos de propiedad intelectual de los estudiantes
OC: Obligación de comunicar
PBC: Participación en beneficios si cesión
PCI: Posible cesión a los inventores
PC3: Posible cesión a terceros
PDU: Por defecto, titularidad para la universidad
PER: Promoción de la explotación de los resultados
PR: Plazo para resolver
RA: Reconocimiento de la autoría
RCG: Remisión a acuerdo del Consejo de Gobierno
RLC: Reserva de licencia si cesión
SRE: Sin referencia en estatutos
TEIDP: Titularidad expresa de las invenciones de otro personal
TEIE: Titularidad expresa de las invenciones de los estudiantes
TIIE: Titularidad implícita de las invenciones de los estudiantes
TIIDP: Titularidad implícita de las invenciones de otro personal
TSC: Titularidad según contrato
TU: Titularidad de la universidad
UAE: Gestión por oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI) o unidad administrativa especializada
VC / VI: Valoración en concursos o en méritos de investigación
Porcentaje de participación en beneficios
D/I/G: Departamento, instituto o grupo de investigación
Inv: Inventor
U: Universidad
UC: En caso de cesión, beneficio para la universidad

Notas

Previsiones

- 1 Cuando la explotación directa resulte imposible o gravosa
- 2 Alude a los miembros de la universidad
- 3 Implícita
- 4 Se refiere a miembros
- 5 Habla de que la universidad podrá ceder la propiedad
- 6 Menciona también los derechos de propiedad industrial
- 7 Se deduce
- 8 Dos meses
- 9 Para la participación del personal en los beneficios
- 10 Se deduce
- 11 En cuanto a la titularidad y régimen de participación en beneficios para los resultados obtenidos mediante contratos
- 12 Prevé la participación en beneficios de la unidad en la que se ha desarrollado la invención
- 13 Se deduce
- 14 Dos meses
- 15 Posible

Porcentaje de participación en beneficios

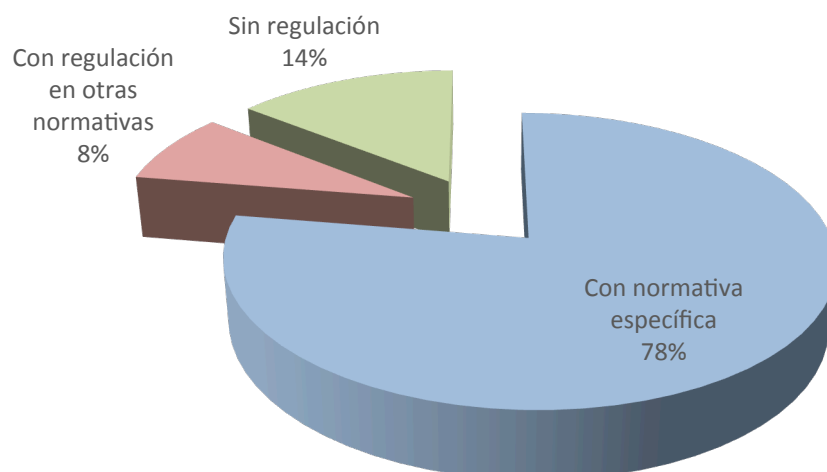
- a Porcentajes previstos como máximo para el inventor y mínimo para la universidad
- b Porcentajes previstos como mínimos en ambos casos
- c En ambos casos, el Consejo Social podría modificar el porcentaje previsto
- d El porcentaje para el inventor se establece con carácter de mínimo, lo que permite deducir el porcentaje máximo para la universidad
- e No se concreta el porcentaje para el inventor, indicándose que será el máximo legal. Los porcentajes indicados se aplican sobre la parte que le corresponda a la universidad.
- f A determinar por el Consejo de Gobierno
- g Porcentajes máximo para el inventor y mínimo para la universidad
- h Sin determinar. Si la universidad obtiene beneficios de explotación de una licencia que se ha reservado en el caso de una cesión, al inventor le corresponderá el 70%, al departamento o instituto el 20% y a la universidad el 10%

V.2. LA NORMATIVA ESPECÍFICA APROBADA POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como se ha visto en el apartado anterior, la mayoría de las universidades han optado por la opción de regular la cuestión de la propiedad industrial mediante la aprobación de una normativa interna de desarrollo. Así lo han hecho treinta y ocho de las cuarenta y nueve universidades públicas españolas⁵¹⁴, lo que supone un 78% del conjunto (ver figura 11). Las universidades de Almería, Complutense de Madrid, León y Málaga no disponen de normativa específica sobre propiedad industrial, pero regulan aspectos de propiedad industrial en otras normativas internas⁵¹⁵, por lo que estas disposiciones se han considerado en el análisis y su información se incluye, cuando resulta procedente, junto a la del resto de universidades con normativa sobre propiedad industrial. No disponen de normativa específica ni de regulación sobre propiedad industrial en normativas internas las universidades Autónoma de Madrid, Internacional de Andalucía, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, Nacional de Educación a Distancia, Pública de Navarra y Salamanca. Las tablas comparativas que se muestran tras el análisis detallado de los distintos aspectos que contienen reflejan en todo caso las universidades que disponen de normativa sobre propiedad industrial, aunque carezcan de las previsiones analizadas en la tabla. Con carácter adicional, cuando existe alguna información pertinente relativa a alguna de las universidades sin normativa se incluyen la universidad y la información oportuna, circunstancia que se indica al pie de las tablas correspondientes para la fácil identificación de estas universidades.

⁵¹⁴ Como se ha comentado, por su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se excluye del estudio la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

⁵¹⁵ Reglamento de empresas de base tecnológica y plan de incentivos a la transferencia; Reglamento para actividades del artículo 83 de la LOU; Reglamento de contratos, convenios y proyectos de investigación; y Normativa para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, respectivamente.

Figura 11. Porcentaje de universidades con normativa sobre propiedad industrial

Fuente: elaboración propia

Queremos dejar evidencia en este punto de que la carencia de una normativa específica sobre propiedad industrial no significa que las universidades correspondientes no dispongan de procedimientos internos, directrices o criterios de gestión sobre los resultados de su investigación sino, única y exclusivamente que no se han dotado de un marco normativo expreso para su regulación, lo que impide su análisis en el ámbito de la presente tesis.

Tabla 4. Relación de universidades revisadas, con indicación de si han aprobado normativa sobre propiedad industrial y su fecha

UNIVERSIDAD	NORMATIVA	FECHA
A Coruña	√	18/07/2012
Alcalá	√	ND
Alicante	√	ND
Almería	∅ ¹	--
Autónoma de Barcelona	√	ND
Autónoma de Madrid	∅	--
Barcelona	√	02/05/2006
Burgos	√	27/03/2012
Cádiz	√ ²	30/03/2012
Cantabria	√	12/06/2006
Carlos III	√ ³	09/12/2010
Castilla la Mancha	√	18/06/2009
Complutense de Madrid	∅ ⁴	--
Córdoba	√ ⁵	23/05/2008
Extremadura	√	ND
Girona	√	05/11/1998
Granada	√	14/04/1998
Huelva	√	18/11/2002
Illes Balears	√	18/06/2002
Internacional de Andalucía	∅	--
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)	∅	--
Jaén	√	21/12/2009
Jaume I	√	29/10/2001
La Laguna	√	30/03/2007
La Rioja	∅	--
Las Palmas de Gran Canaria	∅	--
León	∅ ⁶	--
Lleida	√	ND
Málaga	∅ ⁷	16/12/2005
Miguel Hernández	√	01/12/2010
Murcia	√ ⁸	ND
Nacional de Educación a Distancia (UNED)	∅	--
Oviedo	√	03/05/2007
Pablo de Olavide	√	27/03/2007
País Vasco	√	06/11/2007
Politécnica de Cartagena	√	18/07/2000
Politécnica de Catalunya	√	02/10/2008
Politécnica de Madrid	√ ⁹	22/12/2005
Politécnica de València	√	09/11/2012
Pompeu Fabra	√	26/01/2011
Pública de Navarra	∅	--
Rey Juan Carlos	√	26/03/2004
Rovira i Virgili	√	30/04/2009
Salamanca	∅	--
Santiago de Compostela	√	ND
Sevilla	√	ND
València Estudi General	√ ¹⁰	23/07/1991
Valladolid	√	26/03/1997
Vigo	√	19/06/2012
Zaragoza	√	04/10/2006

√: Dispone de normativa

∅: No dispone de normativa

ND: No disponible

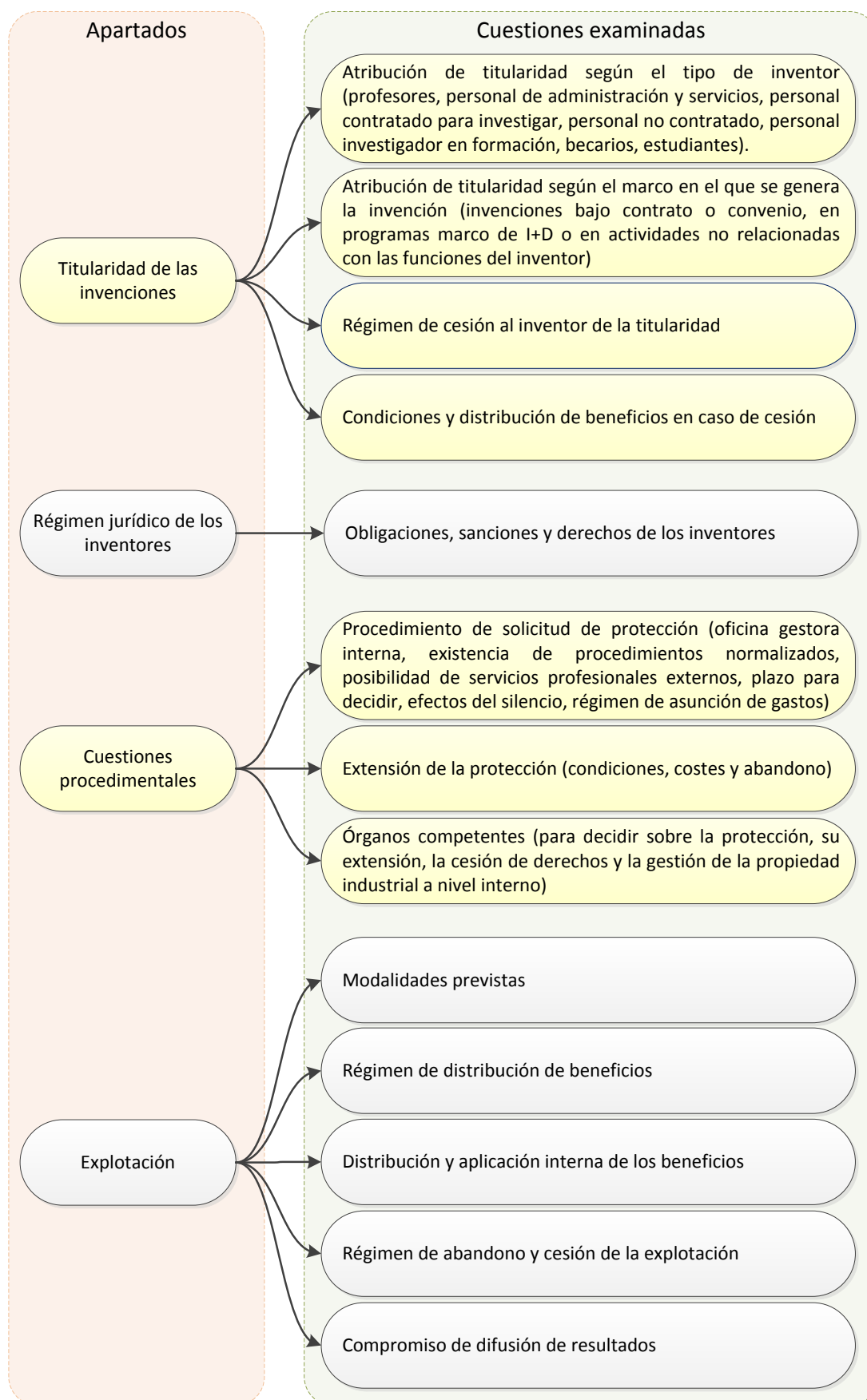
Fuente: elaboración propia

Notas

1	Dispone de reglamento de EBT y Plan de incentivos a la Transferencia (OTRI), donde se recogen aspectos de Propiedad Industrial
2	Dispone de una Política de Patentes (2006)
3	Dispone de un reglamento de invenciones y un reglamento para la contratación de trabajos.
4	Disponen de un reglamento para actividades art. 83 LOU (2005), que incluye un apartado sobre transferencia de tecnología
5	No es una normativa general, se trata de un acuerdo del CG para la distribución de beneficios derivados de la explotación de patentes
6	Las disposiciones sobre la protección de los resultados de investigación y de los derechos de la propiedad intelectual e industrial se recogen en el Reglamento de contratos, convenios y proyectos de investigación (2006)
7	En tanto se apruebe un Reglamento de Patentes se aplica la Normativa para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico (2005)
8	Dispone de reglamento de EBT
9	Dispone de una normativa de creación de EBT (2005)
10	Existe un reglamento de spin-offs (2006)

Dada la enorme variedad de aspectos contenidos en las normativas analizadas, se ha segmentado el estudio en cuatro apartados, sobre los cuales se ha llevado a cabo una comparación entre las diferentes opciones manifestadas por las universidades, con el objeto de identificar patrones comunes en la regulación o posiciones singulares que, por algún motivo, merezcan una atención particular. Los diferentes aspectos se han agrupado en los apartados reflejados en la siguiente figura, dentro de los cuales se han examinado las cuestiones que en cada caso se indican.

Figura 12. Cuestiones examinadas en la normativa universitaria de desarrollo



Fuente: elaboración propia

V.2.1. CUESTIONES RELATIVAS A LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES

La primera cuestión que abordamos en este análisis es la correspondiente a la atribución de la titularidad de las invenciones, atendiendo, por una parte al tipo de inventor que las obtiene y, por otra, al marco en el que se genera la misma. Con posterioridad, revisaremos el régimen de cesión de la titularidad al inventor y las condiciones y distribución de beneficios en los casos de cesión de la titularidad.

V.2.1.1. La atribución de la titularidad según el tipo de inventor

Para el análisis por tipo de inventor, se han tenido en cuenta las siguientes tipologías: profesores, personal de administración y servicios, personal contratado para investigar, personal no contratado, personal investigador en formación y becarios y estudiantes.

V.2.1.1.1. Profesores

La LP no ofrece ninguna duda sobre la atribución a la universidad de la titularidad de las invenciones llevadas a cabo por los profesores en el ámbito de sus funciones docente e investigadora que sean consecuencia de su función de investigación en la universidad, sin perjuicio de lo previsto al respecto en los contratos que puedan establecerse con terceros (art. 20.2 LP). Este precepto ha sido recogido por todas las universidades estudiadas que han regulado la propiedad industrial mediante una normativa específica, ajustándose perfectamente a la previsión legal.

V.2.1.1.2. Personal de Administración y Servicios

Un total de veintinueve universidades⁵¹⁶ no han regulado de ninguna manera las invenciones realizadas por su personal de administración y servicios (PAS).

De las universidades que sí regulan las posibles invenciones realizadas por este personal⁵¹⁷, prácticamente todas ellas lo hacen para aplicarles el mismo

⁵¹⁶ A Coruña, Almería, Autònoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Castilla la Mancha, Complutense de Madrid, Córdoba, Extremadura, Girona, Granada, Huelva, Illes Balears, Internacional de Andalucía, Jaume I, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, León, Málaga, Murcia, Nacional de Educación a Distancia, Oviedo, Pública de Navarra, Rey Juan Carlos, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

régimen que a las obtenidas por el personal docente e investigador, atribuyéndose la universidad la titularidad de estas invenciones.

Sólo la U. de Lleida indica que a las invenciones desarrolladas por el PAS les resultará de aplicación el régimen previsto en la LP para las invenciones laborales, lo que significa que, según lo previsto en los artículos 15 a 17, la titularidad corresponderá a la universidad cuando la invención sea fruto de una actividad de investigación que esté dentro del objeto de su contrato o bien cuando esté relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos o medios proporcionados por la misma. En otro caso, la titularidad corresponderá al inventor.

V.2.1.1.3. Personal contratado para investigar

Existen catorce universidades que han previsto para las invenciones llevadas a cabo por este tipo de personal la aplicación de los mismos preceptos que a las invenciones desarrolladas por los profesores⁵¹⁸. Por su parte, las universidades de Barcelona y País Vasco establecen la titularidad para la universidad, la primera mediante una cláusula obligatoria en los contratos y la segunda con carácter general, con posibilidad de acuerdo en contrario. La Universidad de Zaragoza establece la firma obligatoria de un contrato de cesión de derechos, sin perjuicio de la participación del inventor en beneficios.

En definitiva, todos los supuestos del apartado anterior son reconducibles a uno: el tratamiento se asemeja al régimen especial de las invenciones universitarias desarrolladas por profesores. La determinación de qué régimen jurídico resulta de aplicación a las invenciones desarrolladas por este personal tiene una importancia relativa. No tendrá efectos para la atribución de la titularidad, puesto que también el régimen general de invenciones laborales atribuye al empresario la titularidad de las invenciones obtenidas por personal contratado que sean fruto de una actividad de investigación implícita o explícitamente constitutiva del objeto de su contrato. Pero sí afectaría a otras cuestiones, como el derecho a la participación en

⁵¹⁷ Veinte universidades: Alcalá, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Jaén, La Laguna, Lleida, Miguel Hernández, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Rovira y Virgili y Zaragoza.

⁵¹⁸ Universidades de Burgos, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Huelva, Jaén, La Laguna, Miguel Hernández, Pablo de Olavide, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra y Rovira i Virgili.

beneficios, que sólo existiría si consideramos como aplicable el régimen especial del art. 20 LP.

En nuestra opinión, este personal lleva a cabo funciones estrechamente relacionadas con las que desarrollan los profesores universitarios en su faceta investigadora, por lo que resulta poco comprensible que pudieran tener un tratamiento diferente. Pensamos que es un personal que debe entenderse incluido en la referencia a la figura del profesor que efectúa la LP. Apoya esta interpretación lo previsto en la normativa específica para las invenciones realizadas por personal investigador en los entes públicos de investigación⁵¹⁹, dictada en cumplimiento del mandato del art. 20.9 LP. Esta normativa establece para las invenciones realizadas por el personal de investigación de estos entes un régimen muy similar al previsto en los apartados 2 a 7 del art. 20 LP para las invenciones realizadas por profesores universitarios, básicamente la atribución de la titularidad de la invención a la institución y el derecho del inventor a la participación en los beneficios derivados de la explotación.

La LP2015 ha clarificado esta cuestión (art. 21), aplicando expresamente el régimen especial de las invenciones llevadas a cabo en el sector público a cualquier tipo de personal investigador. No obstante, en tanto se produzca la entrada en vigor de la LP2015, entendemos que las universidades deben incorporar en los contratos que firmen con este personal las previsiones necesarias para pactar expresamente que el régimen jurídico de las invenciones que lleven a cabo se asimile al de los profesores universitarios.

Por último, la gran mayoría de las treinta y ocho universidades analizadas que disponen de normativa de desarrollo no han previsto expresamente la obtención de invenciones por el personal contratado para investigar⁵²⁰. Pensamos que esta cuestión se estará resolviendo en la práctica a nivel contractual, y podría estar solventándose en la línea de lo comentado para los casos anteriores. Sin embargo, consideramos que la normativa debería establecer, al menos, la necesidad de regular en los contratos que se suscriban con este tipo de personal las cuestiones relativas a la titularidad de las invenciones y al derecho a la participación en beneficios.

⁵¹⁹ Real Decreto 55/2002, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación.

⁵²⁰ No lo han hecho las Universidades de A Coruña, Alcalá, Alicante, Autónoma de Barcelona, Carlos III, Castilla la Mancha, Extremadura, Girona, Granada, Illes Balears, Jaume I, Lleida, Murcia, Oviedo, Politécnica de Madrid, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

V.2.1.1.4. Inventor no contratado

En el hipotético caso de que en la obtención de una invención participen personas no contratadas, en el marco de un proyecto de investigación de la universidad, es importante conocer qué condiciones resultan de aplicación para determinar los derechos de este tipo de inventores. La situación general es la siguiente.

No existe mención en veintisiete de las normativas revisadas. Aquéllas universidades que lo han regulado lo han hecho mayoritariamente para indicar que la titularidad se cederá a la universidad mediante la firma de un contrato⁵²¹. En algunos casos este contrato de cesión debe reflejar el porcentaje de participación en beneficios, en otros se configura como un posible requisito para participar en proyectos de investigación. En los casos de las universidades de Jaén y León, se proclama una asimilación al régimen especial del profesor universitario, incluyendo el derecho a la participación en beneficios en el primer caso. La normativa de la Universidad Pompeu Fabra y la de la Universitat Politècnica de València determinan que la titularidad se atribuirá en función de lo que prevea expresamente el convenio regulador de la participación de este personal o el contrato, respectivamente. La Universidad del País Vasco establece con carácter general que la titularidad de los resultados de la actividad universitaria que den lugar a invenciones susceptibles de protección corresponderá a la universidad, sin distinguir el tipo de inventor. En resumen, podemos distinguir tres posibles situaciones:

- A) Que no se haya previsto nada al respecto. La omisión normativa de estos aspectos es siempre desaconsejable. No es improbable que, en un escenario tan amplio como el universitario, existan proyectos de investigación en los que de una u otra manera participen personas no dependientes de la universidad. Si no existe la previsión de esta situación, llegado el caso nos encontramos con un vacío legal que no beneficia ni a la universidad ni a los inventores.
- B) Que la previsión sea para atribuir la titularidad a la universidad. Si el inventor no tiene una dependencia orgánica con la institución es difícilmente defendible que pueda verse obligado por lo que la universidad haya regulado en sus normativas internas, tanto más cuando

⁵²¹ Universidades de A Coruña (previsto como una posibilidad), Cantabria, Jaén, Pablo de Olavide, Politécnica de Madrid, Politécnica de Catalunya y Zaragoza.

estas previsiones modifican el criterio de atribución de titularidad que viene establecido en la normativa general sobre patentes. En esta situación, opinamos que sin mediar acuerdo expreso con su autor, la universidad no podría atribuirse la titularidad de la invención.

- C) Que se establezca de forma obligatoria la firma de un acuerdo previo en el que se ceda la titularidad de las invenciones a la universidad o se regule el régimen de derechos de las dos partes. Nos parece que el establecimiento en la normativa interna de este procedimiento para dar cobertura a la participación de personal no contratado en los proyectos de investigación es la mejor opción, puesto que obliga a establecer *a priori* los derechos y deberes de cada parte durante el desarrollo de la investigación y, lo que es más importante, en caso de obtención de una invención. El criterio general, según nuestro parecer, debe ser la cotitularidad, según el grado de uso de los recursos de la universidad, y la cesión a la universidad de la titularidad que corresponda al inventor, a cambio de las condiciones económicas que se acuerden, siempre que ello sea posible⁵²².

⁵²² No será posible cuando la titularidad no pertenezca al inventor. Sería el caso de una invención en la que hubieran participado profesores de otra universidad o personal investigador de entes públicos de investigación. En estas situaciones, deben regularse las condiciones en las que se compartirá la titularidad de la invención.

Tabla 5. Comparativa de las previsiones sobre cuestiones relativas a la titularidad de las invenciones, por el tipo de inventor (I).

TITULARIDAD. Por el tipo de inventor (I)														Notas
UNIVERSIDAD	PAS		Personal contratado para investigar				Inventor no contratado							
	MR	RIL	CC	CO	DPB	MR	TU	CC	DPB	MR	SC	SPECR	TU	
A Coruña								1						
Alcalá	•													
Alicante	•													
Autónoma de Barcelona														2
Barcelona	•			•			•							
Burgos	•					•								
Cádiz	•					•								3
Cantabria	•					•		•						
Carlos III	•													4
Castilla la Mancha														
Córdoba						•								
Extremadura														5
Girona														6
Granada														7
Huelva						•								
Illes Balears														8
Jaén	•					•		•	•	•				9
Jaume I														10
La Laguna	•					•								11
León (#)										•				12
Lleida		•												
Málaga (#)														13
Miguel Hernández	•					•								
Murcia														14
Oviedo														
Pablo de Olavide	•					•		15						
País Vasco	•						•	16					•	17
Politécnica de Cartagena	•					•								18
Politécnica de Catalunya	•					•		19						
Politécnica de Madrid	•							20						21
Politécnica de València	•					•					•			22
Pompeu Fabra	•					•						•		
Rey Juan Carlos													•	23
Rovira i Virgili	•					•								
Santiago de Compostela														24
Sevilla														25
València Estudi General														26
Valladolid														27
Vigo														
Zaragoza	•		•		•			•	•					28

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

PAS: Personal de Administración y Servicios

MR: Mismo régimen que PDI.

RIL: Régimen invenciones laborales de la LP

Personal contratado para investigar

CC: Contrato de cesión de derechos para la universidad.

CO: Cláusula obligatoria en contrato.

DPB: Participación en beneficios.

MR: Mismo régimen que PDI.

TU: Atribución titularidad para la universidad.

Inventor no contratado

CC: Contrato de cesión de derechos para la universidad.

DPB: Participación en beneficios.

MR: Mismo régimen que PDI.

SC: Según contrato al efecto.

SPECR: Según previsión expresa del convenio regulador de la participación.

TU: Atribución titularidad para la universidad

Notas

1	Se establece como posibilidad
2	Sólo menciona al Personal Docente e Investigador (PDI)
3	Se refiere al "personal"
4	En algunos apartados se refiere exclusivamente a PDI, en otros habla del personal
5	Sólo menciona al "profesor"
6	Sólo menciona al "personal académico"
7	Menciona sólo al profesor. Sin embargo, se atribuye la titularidad de las invenciones que se produzcan en sus instalaciones. Si hay inventores de otros organismos, se compartirá la titularidad
8	Sólo menciona "profesores"
9	Considera como personal vinculado al PDI, PAS, personal contratado, becarios, estudiantes y personal no contratado que colabore con la universidad
10	Solo menciona al PDI. Sin embargo, reconoce el derecho a la propiedad intelectual de toda la comunidad universitaria, incluyendo a los estudiantes (disposición adicional). En un documento interno elaborado por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico indica que los becarios, por carecer de relación contractual con la universidad, son titulares de los resultados de su investigación. El mismo tratamiento debe entenderse para los estudiantes
11	Se refiere al personal vinculado por relación funcional, estatutaria, contractual o análoga
12	Su Reglamento de Contratos, Convenios y Proyectos de Investigación se refiere a profesores, becarios, alumnos y personal no contratado
13	Su Normativa para la Contratación de Trabajos de Carácter Científico, Técnico o Artístico se refiere sólo al profesor
14	Inicialmente se refiere a "sus miembros", pero luego sólo habla del profesor
15	El contrato de cesión reflejará el porcentaje de participación en beneficios
16	Salvo acuerdo en contrario
17	Sin perjuicio del reconocimiento como inventor de la persona que los haya obtenido, los resultados de la "actividad universitaria" que den lugar a invenciones susceptibles de protección corresponderán a la universidad
18	Se refiere a sus miembros (funcionarios y contratados)
19	Puede exigirse para participar en proyectos de I+D de la universidad
20	El contrato de cesión reflejará el porcentaje de participación en beneficios
21	Las invenciones de la universidad podrán usarse sin ánimo de lucro por la comunidad universitaria para fines docentes o investigadores, sin necesidad de consentimiento previo, reconociendo al inventor
22	Se refiere al "personal", cualquiera que sea la relación jurídica que le vincule con la universidad
23	Se refiere al "personal". Todo el personal que haga uso de la infraestructura y recursos
24	Sólo menciona a profesores e investigadores
25	Solo menciona profesores
26	Sólo menciona al profesor
27	Sólo menciona PDI
28	Para todas las personas: PAS, PDI, personal de otras administraciones, becarios, estudiantes y autónomos, establece el deber de cesión, sin perjuicio de su participación en beneficios

V.2.1.1.5. Personal investigador en formación

El régimen jurídico de este tipo de personal viene establecido en el estatuto del personal investigador en formación, aprobado mediante el Real Decreto 63/2006. En el mismo se establece que en cuanto a los posibles derechos de este personal sobre propiedad industrial, se estará a lo que disponga la correspondiente convocatoria, en el marco de la LP. Pese a ello, la situación que se observa en la normativa de las universidades no siempre se ajusta a esta previsión.

La atribución de la titularidad de las invenciones desarrolladas por el personal investigador en formación seguirá el mismo régimen previsto para las obtenidas por profesores según lo previsto en la normativa interna de ocho universidades⁵²³.

En algunos casos se prevé de forma expresa la atribución de la titularidad a la universidad. Así ocurre en la Universidad de Alicante, salvo que la convocatoria para la participación de este personal indique otra cosa. En la Miguel Hernández, si existe cesión en la convocatoria o acuerdo con el personal. Y en la del País Vasco, donde se menciona la necesidad de que la titularidad para la universidad figure en la convocatoria.

En la Universitat de Barcelona, la titularidad vendrá determinada por lo que prevea la convocatoria. Por su parte, la U. de Zaragoza establece para este personal el deber de cesión obligatoria de la titularidad a la universidad.

La U. de Burgos equipara al personal investigador en formación al colectivo de alumnos, cuando no exista relación contractual, lo que significa que en principio reconoce la titularidad para el inventor, excepto pacto en contrario, debiéndose compartir esta titularidad cuando en la invención haya participado personal de la universidad. En el caso de existencia de relación contractual o asimilada entre la universidad y el personal investigador en formación habría que estar al régimen previsto en la LP para las invenciones laborales.

El resto de normativas no indican nada sobre la titularidad de las invenciones obtenidas por personal investigador en formación⁵²⁴. La omisión

⁵²³ Son los casos de las universidades de Cantabria, Jaén, La Laguna, Politécnica de Cartagena, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra y Rovira i Virgili. En los casos de Cantabria, La Laguna, Politécnica de Cartagena y Politécnica de Valencia, la asimilación al régimen del profesor se condiciona a la existencia de una relación de dependencia del inventor con la universidad.

⁵²⁴ Universidades de A Coruña, Alcalá, Alicante, Autónoma de Barcelona, Cantabria, Carlos III, Castilla la Mancha, Córdoba, Extremadura, Girona, Granada, Huelva, Illes Balears, Internacional de Andalucía, Jaume I, La Rioja, Las

de la regulación es, una vez más, una carencia perjudicial para los intereses de la universidad y para los del propio inventor.

Consideramos que se ajustan al estatuto del personal investigador en formación las previsiones que establecen un determinado régimen, a salvo de lo que indique la correspondiente convocatoria de beca. Así como aquéllas que indican la necesidad de que dicha convocatoria establezca la titularidad para la universidad. No obstante, debe tenerse presente que finalmente se estará a lo que indique la convocatoria, aunque no hubiera manifestación expresa en este sentido. Cualquier otra previsión al margen de lo que venga previsto en las convocatorias por las que se obtiene la beca de investigación sería contraria al Real Decreto 63/2006.

En consecuencia, teniendo en cuenta la similitud de este personal con la figura del personal contratado para investigar⁵²⁵, consideramos que debe serles de aplicación el mismo régimen que a este colectivo, por lo que las universidades deberían prever en sus normativas que se aplicará lo previsto en las correspondientes convocatorias, asegurándose, en la medida en que tengan capacidad para hacerlo, que las previsiones que sobre la PI incluyen estas convocatorias se asimilan a las aplicables para los profesores universitarios, esto es, prevén la titularidad de las invenciones para la universidad y conceden un derecho de participación en beneficios para el inventor.

V.2.1.1.6. Becarios y estudiantes

La cuestión de las invenciones realizadas por becarios o estudiantes⁵²⁶ no se encuentra regulada en la mayoría de las normativas universitarias⁵²⁷.

Aquéllas que abordan la cuestión suelen unificar el tratamiento para ambos colectivos. En la mayoría, se distingue entre los resultados de los trabajos académicos y los que derivan de proyectos de investigación. La regulación de las universidades de Alcalá, Castilla la Mancha y Oviedo coincide

Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, Málaga, Murcia, Nacional de Educación a Distancia, Oviedo, Politécnica de Madrid, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

⁵²⁵ El art. 4.1 del RD 63/2006 establece que la situación jurídica de este personal será de beca durante los dos primeros años y de contrato laboral con la institución una vez cumplidas determinadas condiciones académicas.

⁵²⁶ Excepto que se indique expresamente otra cosa, la referencia a estudiantes incluye a los alumnos matriculados en cualquiera de las titulaciones de la universidad.

⁵²⁷ 28 universidades no lo regulan: Alicante, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Cádiz, Carlos III, Córdoba, Extremadura, Girona, Granada, Huelva, Illes Balears, Internacional de Andalucía, Jaume I, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, Nacional de Educación a Distancia, Politécnica de Cartagena, Politécnica de València, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

totalmente; respecto de los trabajos académicos (proyectos fin de carrera y tesis doctorales), establecen que la titularidad de los posibles resultados corresponderá a la universidad. En lo que se refiere a la autoría, se reconocerá la autoría del alumno cuando el profesor sólo haya encargado y evaluado el trabajo, en tanto que se compartirá la autoría entre el alumno y el profesor cuando éste haya dirigido y coordinado el trabajo (el tratamiento de la autoría de los resultados derivados de trabajos académicos se aborda de la misma manera en la normativa de la U. Rey Juan Carlos, aunque la coautoría debe entenderse *sensu contrario*). Por su parte, la titularidad de los resultados en cuya obtención hayan participado becarios o alumnos en el marco de proyectos de investigación debe ser cedida obligatoriamente por estos a la universidad, siendo posible su reconocimiento como autores. Otras universidades⁵²⁸ establecen la necesaria suscripción de un contrato de cesión a la universidad de los derechos, reconociéndose el derecho de los inventores a la participación en beneficios, que para las universidades Politécnica de Madrid y Pablo de Olavide tendrá que venir determinado en el contrato de cesión. La U. Pompeu Fabra determina que, salvo pacto en contrario, la titularidad será del estudiante. No obstante, se compartirá con la universidad la titularidad si la invención se ha desarrollado conjuntamente con personal de la misma, en el porcentaje correspondiente al grado de participación de cada inventor. Por su parte, la U. de Jaén, cuyas previsiones también son coincidentes para ambos colectivos, prevé la aplicación a las invenciones de becarios o estudiantes del régimen establecido para los profesores.

Encontramos seis universidades que han regulado la obtención de invenciones por parte de alumnos, sin mencionar al colectivo de becarios. La U. de Burgos establece la titularidad para el estudiante, salvo acuerdo, y la cotitularidad cuando en la invención haya participado personal de la universidad. Aunque no se indica expresamente que la titularidad corresponde al estudiante, la cotitularidad con la universidad en caso de participación de personal de la misma se contempla también en las universidades de A Coruña, que incluye la posible cesión a la universidad de los derechos de explotación, y Rovira i Virgili. En el caso de la U. del País Vasco, para estas situaciones se establece la firma obligatoria de un contrato de cesión de derechos. La Politécnica de Catalunya reconoce siempre la autoría del alumno y también la titularidad de la invención cuando se haya obtenido como

⁵²⁸ Cantabria, Politécnica de Madrid, Pablo de Olavide y Zaragoza.

resultado de una actividad académica que sólo haya sido encargada y evaluada, en tanto que si la actividad académica ha sido dirigida y coordinada por profesores, la titularidad recaerá en la universidad. En todo caso, cuando la titularidad corresponda al alumno, la universidad podrá reservarse un derecho de uso en actividades académicas, docentes o investigadoras. Por su parte, la U. Rey Juan Carlos, además de la cuestión ya mencionada de la autoría de los resultados generados en el marco de trabajos académicos, establece que el derecho del alumno a la participación en beneficios dependerá del origen de la iniciativa del trabajo, de forma que se reconocerá en todo caso cuando la iniciativa haya sido del estudiante y podrá ser reconocida por el director del trabajo cuando la iniciativa haya sido de éste.

Sólo dos universidades establecen previsiones expresas para ambos colectivos, el de becarios y el de estudiantes. Se trata de las U. de León y Lleida. En el primer caso, se asimila el tratamiento de las invenciones obtenidas por los becarios al régimen de los profesores universitarios y se establece la titularidad en exclusiva para la universidad en el caso de invenciones obtenidas por alumnos, aunque de forma poco coherente con ello se reconoce al alumno el derecho a la autoría o coautoría de la invención. Por tanto, pese a la aparente distinción, en la práctica el régimen aplicable a las invenciones de estudiantes se asimila también, en cuanto a la titularidad de la invención, al de los profesores. En la U. de Lleida se aplica a las invenciones de los becarios el régimen establecido en el documento de aceptación de la beca y para los estudiantes se reconoce la coautoría cuando el trabajo haya sido dirigido y coordinado por un profesor, siendo la autoría exclusivamente del estudiante cuando el profesor se haya limitado al encargo y evaluación del trabajo. En cuanto a la titularidad de los resultados, tendrá que compartirse entre el inventor y la universidad siempre que se hayan utilizado medios de ésta, en el porcentaje correspondiente en función del uso de medios que se haya efectuado.

La U. Jaume I no contempla en su normativa nada respecto a las invenciones que lleven a cabo estudiantes o becarios. Sin embargo, su Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico menciona esta posibilidad en un documento informativo sobre la protección de los resultados de investigación. En dicho documento, al referirse a los derechos de los becarios, establece que la propiedad de los resultados en cuya obtención intervengan becarios corresponderá a los mismos, puesto que la relación que mantienen con la universidad no tiene carácter laboral, apostando por la

búsqueda de una solución equilibrada que permita la protección de la invención respetando al mismo tiempo los derechos de los becarios. Dado que la relación entre los estudiantes y la universidad tampoco tiene carácter laboral, resulta lógico pensar que las invenciones en las que puedan participar éstos se someterán al mismo régimen.

Resumiendo la situación anterior, podemos identificar las siguientes situaciones:

- A) Universidades que implícita o explícitamente se atribuyen la titularidad de las invenciones que lleven a cabo los estudiantes o becarios. Entendemos que esta postura no se ajusta ni a lo previsto en el Estatuto del Estudiante Universitario⁵²⁹, ni a la LP, que sólo atribuye el derecho a la patente a una figura distinta del inventor en los casos de invenciones laborales o de profesores universitarios. En el caso de los estudiantes y becarios, que carecen de relación contractual o estatutaria con la universidad, no resultan de aplicación estos regímenes, por lo que la titularidad de la invención no puede recaer en la universidad directamente.
- B) Suscripción obligatoria de un contrato para la cesión de la titularidad a la universidad. Esta postura parte de la idea de que la titularidad corresponde al autor. Consideramos que no existe inconveniente en que ambas partes acuerden la cesión a la universidad. Ahora bien, este acuerdo no puede ser obligatorio, porque depende del concurso de voluntades por ambas partes, y debe considerar en todo caso una compensación económica justa para el inventor, so pena de resultar abusivo. Pensamos que es preferible la opción contemplada en el apartado siguiente.
- C) Titularidad del estudiante, que será compartida con la universidad en el caso de que hayan participado profesores o se hayan utilizado de manera sensible medios de ésta para obtener la invención, en función de la aportación de cada parte. Esta es, a nuestro entender, la regulación más acertada, puesto que respeta la normativa general y protege los derechos tanto del inventor que tenga la condición de alumno o becario, como de la universidad, cuando ha participado en la obtención de la invención,

⁵²⁹ Artículos 7.1.x), 8.h), 9.h) y 10.f) del “REAL DECRETO 1791/2010, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO”.

mediante la aportación de medios materiales o humanos. Nada impide que la universidad negocie con el alumno o becario inventor la cesión de su titularidad, en términos justos.

Sobre el derecho a participar en beneficios, al que algunas universidades aluden, sólo tiene sentido en el caso de que la titularidad se haya cedido a la universidad. En ese caso, pensamos que es una cuestión económica más cuya existencia y condiciones habrá que determinar en el acuerdo entre ambas partes.

En definitiva, el régimen de atribución de la titularidad de las invenciones a la universidad no se establece por la LP en función de que la invención se desarrolle en la universidad, sino en función del tipo de inventor que la lleva a cabo. Sin embargo, las universidades, por lo general, parecen haber resuelto la cuestión equiparando en todo caso el tratamiento, reduciéndolo a que la invención se haya desarrollado en la universidad, y prestando menos atención a la vinculación que las relaciona con el inventor, factor este esencial en la consideración (o no) de una invención como laboral y por tanto en la determinación de su régimen jurídico.

No se puede igualar el régimen jurídico de todos los colectivos que pueden participar en la obtención de una invención. Las normativas deben prever que los derechos y deberes del inventor vendrán determinados por el régimen jurídico que le resulte de aplicación, según la normativa vigente. En aquellos casos en los que la universidad pueda hacerlo, debería asimilar las condiciones a las del profesor.

Sintetizando el análisis que se ha llevado a cabo, podemos concluir que la regulación de las normativas universitarias, en lo que se refiere a la atribución de la titularidad de las invenciones por el tipo de inventor que las lleva a cabo, es totalmente ajustada en el caso de los profesores. Para el personal de administración y servicios, sólo una universidad remite al régimen general de las invenciones laborales, que a nuestro criterio es el que debe aplicarse. La situación del personal contratado para investigar también requeriría una revisión, dado que la inmensa mayoría de universidades no tiene prevista la figura. Debería establecerse la necesidad de incorporar en los contratos de este personal condiciones que asimilaran su régimen jurídico al de los profesores universitarios, a los efectos de propiedad industrial. En lo que se refiere a invenciones por personal no contratado, posibilidad que tampoco han previsto

la mayoría de las universidades, debería establecerse la necesidad de un acuerdo previo, en el que se fijen los derechos y obligaciones de las partes, considerando como postura general la cotitularidad de las invenciones, respecto de las cuales la universidad intentará obtener la cesión de la titularidad correspondiente al inventor, a cambio de una indemnización o participación en beneficios. Sobre el personal investigador en formación, cuestión también omitida en general, las universidades deben remitirse a lo que establezcan las correspondientes convocatorias. A nivel de convocatoria, en la medida de sus posibilidades, deben asimilar las condiciones a las que se aplican en el caso de invenciones del profesorado. Por último, para las invenciones de becarios o estudiantes, las normativas sólo pueden contemplar la cotitularidad cuando participen en su obtención profesores o se usen medios de la universidad. En caso contrario, la titularidad ha de ser del estudiante o becario autor de la invención. En ambos casos, la universidad puede regular la negociación de la cesión con el autor, en condiciones justas.

Tabla 6. Comparativa de las previsiones sobre cuestiones relativas a la titularidad de las invenciones, por el tipo de inventor (II)

UNIVERSIDAD	TITULARIDAD. Por el tipo de inventor (II)																	Notas							
	Becarios / Alumnos (*)														Personal investigador en formación										
	CATA	CC	COID	DPB	MR	PBSIT	PRA	RA	RATA	RB	TCPU	TCUM	TEAMEE	TEEP	TU	TUAADP	TUTA		CC	DPB	EC	MR	TU	TUC	TUSC
A Coruña										A ¹															
Alcalá	●		●				●		●															●	
Alicante																								●	
Autónoma de Barcelona																									
Barcelona																				●					
Burgos										A				A							●				2
Cádiz																									
Cantabria		● ³																			● ⁴				
Carlos III																									
Castilla la Mancha	●		●				●		●															●	
Córdoba																									
Extremadura																									
Girona																									
Granada																									5
Huelva																									
Illes Balears																									
Jaén					●																●				6
Jaume I																									7
La Laguna																					● ⁸				
León (#)					B											A ⁹									10
Lleida	A ¹¹								A	B	A ¹²													●	
Miguel Hernández																								●	
Murcia																									
Oviedo	●		●				●		●															●	
Pablo de Olavide		● ¹³		●																					
País Vasco			A																			● ¹⁴			15
Politécnica de Cartagena																					● ¹⁶				17
Politécnica de Catalunya								A					A ¹⁸			A					●				19
Politécnica de Madrid		● ²⁰		●																					21
Politécnica de Valencia																					● ²²				
Pompeu Fabra										● ²³				●							●				
Rey Juan Carlos	A					A ²⁴		A ²⁵		●															26
Rovira i Virgili										A											●				
Santiago de Compostela																									
Sevilla																									
València Estudi General																									
Valladolid																									
Vigo																									
Zaragoza		● ²⁷		●																	● ²⁷	●			28

(*) Se indica "A" cuando afecta sólo al colectivo Alumnos, "B" cuando afecta exclusivamente al colectivo Becarios y "●" cuando es pertinente para ambos colectivos

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Becarios / Alumnos

CATA: Coautoría con profesor en Proyectos Fin de Carrera (PFC) y Tesis Doctorales (TD) cuando exista dirección y coordinación del profesor

CC: Contrato de cesión de derechos obligatorio

COID: Cesión obligatoria en proyectos de I+D

DPB: Derecho a participar en beneficios

MR: Mismo régimen que el PDI

PBSIT: Posible participación en beneficios, según la iniciativa del trabajo

PRA: Posible reconocimiento de autoría

RA: Reconocimiento de autoría

RATA: Reconocimiento de autoría en PFC o TD cuando el profesor sólo haya encargado y evaluado el trabajo

RB: Régimen establecido en el documento de aceptación de la beca

TCPU: Titularidad compartida si ha participado personal de la universidad

TCUM: Titularidad compartida si se han utilizado medios de la universidad

TEAAEE: Titularidad del estudiante en actividades académicas en las que la intervención de los profesores tutores se haya limitado al encargo y evaluación

TEEP: Titularidad del estudiante excepto pacto

TU: Titularidad de la universidad

TUAADP: Titularidad de la universidad en actividades académicas dirigidas o coordinadas por profesores

TUTA: Titularidad de la universidad en PFC o TD

Personal investigador en formación

CC: Contrato de cesión de derechos para la universidad

DPB: Participación en beneficios

EC: Lo establecido en la convocatoria

MR: Mismo régimen que el PDI

TU: Titularidad de la universidad

TUC: Titularidad para la universidad si hay cesión por convocatoria o acuerdo

TUSC: Titularidad para la universidad salvo convocatoria

Notas

- 1 Se prevé una posible cesión a la universidad de los derechos de explotación
- 2 Al personal investigador en formación sin vinculación contractual con la U. de Burgos les será de aplicación lo establecido para el alumnado
- 3 Previsto para personas sin relación estatutaria o laboral, indicando expresamente a los becarios y estudiantes
- 4 Si existe relación laboral o estatutaria
- 5 Menciona sólo al profesor. Sin embargo, la universidad se atribuye la titularidad de las invenciones que se produzcan en sus instalaciones. Si participan inventores de otros organismos, se compartirá la titularidad
- 6 Considera como personal vinculado al PDI, al PAS, al personal contratado, a los becarios, a los estudiantes y al personal no contratado que colabore con la U. de Jaén
- 7 Sólo menciona al PDI. Sin embargo, reconoce el derecho a la propiedad intelectual de toda la comunidad universitaria, incluyendo a los estudiantes (disposición adicional). En un documento interno elaborado por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico indica que los becarios, por carecer de relación contractual con la universidad, son titulares de los resultados de su investigación. El mismo tratamiento debe entenderse para los estudiantes
- 8 Si existe relación laboral o asimilada
- 9 Se reconoce al alumno la autoría o coautoría, pero la titularidad de la invención es en exclusiva para la U. de León
- 10 Se refiere a profesores, becarios, alumnos y personal no contratado
- 11 Porcentaje en función de la participación real en la invención
- 12 Porcentaje en función del uso de medios de la universidad
- 13 Deberá reflejar el porcentaje de participación en beneficios
- 14 La titularidad para la universidad debe figurar en la convocatoria
- 15 Sin perjuicio del reconocimiento como inventor de la persona que los haya obtenido, los resultados de la actividad universitaria que den lugar a invenciones susceptibles de protección corresponderán a la universidad
- 16 Si existe contrato
- 17 Se refiere a sus miembros (funcionarios y contratados)
- 18 Posible reserva de un derecho de uso para actividades académicas, docentes o investigadoras

19	Para la participación en actividades de I+D puede exigirse la cesión de derechos de explotación de resultados
20	Reflejará el porcentaje de participación en los derechos de explotación
21	Las invenciones podrán usarse sin ánimo de lucro por la comunidad universitaria para fines docentes o investigadores, sin necesidad de consentimiento previo, reconociendo al inventor
22	Han de tener la condición de personal
23	Según el porcentaje de participación
24	Si el trabajo es iniciativa del profesor, la participación en beneficios puede ser reconocida por el director del trabajo; si es iniciativa del alumno, la participación en beneficios es directa según lo pactado entre las partes
25	Se sobreentiende
26	Prevé que la normativa se aplicará también a los resultados de trabajos académicos de estudiantes. Se refiere a todo el personal que haga uso de la infraestructura y recursos
27	Deber de cesión obligatoria, sin perjuicio de la participación en beneficios
28	Para todas las personas: PAS, PDI, personal de otras administraciones, becarios, estudiantes o autónomos, establece el deber de cesión, sin perjuicio de la participación en beneficios

V.2.1.2. La atribución de la titularidad según el marco en el que se genera la invención

Atendiendo al marco en el que se generan las invenciones, nos encontramos con que las normativas regulan la obtención de resultados derivados de la investigación desarrollada bajo contrato o convenio con terceros, al amparo de programas marco de I+D de la Unión Europea o de otros organismos promotores de iniciativas de investigación, o en el ámbito de actividades no relacionadas con las funciones del inventor.

V.2.1.2.1. Inventiones derivadas de contratos con terceros

La LP establece en su artículo 20.2 que la titularidad de las invenciones desarrolladas por profesores como consecuencia de su función de investigación en la universidad, dentro del ámbito de sus funciones docente e investigadora, corresponderá a la universidad, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. La referencia al artículo 11 de la LRU debe entenderse hecha en el ordenamiento jurídico actual al artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, que permite la celebración de contratos para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico.

De conformidad con lo previsto en esta ley, cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato con un ente privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma (art. 20.7 LP).

En aplicación de estas previsiones, prácticamente todas las universidades con normativa aprobada determinan la titularidad según lo que se haya establecido en el contrato, excepto en los casos de Girona, Illes Balears y

Politécnica de Catalunya, si bien esta última remite la cuestión de la titularidad a un acuerdo entre las partes, lo que no deja de ser un contrato. Algunas de estas universidades⁵³⁰ obligan a especificar en los contratos el régimen de obligaciones y distribución de beneficios entre las partes cuando se prevea la cotitularidad de la invención, en tanto que la U. de Lleida remite en el caso de cotitularidad a la suscripción obligatoria de un acuerdo que regule las condiciones en que se comparte la invención. Por su parte, la U. de Castilla la Mancha exige que en dichos contratos se refleje, necesariamente, un porcentaje de titularidad para la universidad.

Pese al mandato del artículo 20.7 LP, sólo quince universidades indican que deberá existir en los contratos una cláusula que determine la cuestión de la titularidad de las invenciones⁵³¹. En dieciocho de las normativas se prevé que cuando dicha cláusula no exista y no se defina en el contrato a quién corresponde la titularidad de la invención, ésta corresponderá a la universidad⁵³². Como caso singular, la Universidad de Zaragoza se atribuye expresamente la titularidad de las invenciones cuando la colaboración con los terceros, bien mediante contrato, bien mediante convenio o acuerdo, no sea mediante la participación de personal, sino a través del uso de medios o infraestructura de la misma.

A la vista de lo anterior, nos encontramos básicamente con las siguientes situaciones, en cuanto a la atribución de la titularidad de las invenciones obtenidas en el marco de un contrato con tercero:

A) Atribución según lo previsto en el contrato. Esa es la situación mayoritaria. Las normativas deben incorporar la obligación de prever esta cuestión en los contratos que se firmen, tal y como indica el artículo 20.7 LP. En defecto de previsión al respecto en el contrato, la mayoría de universidades que lo han regulado se atribuyen la titularidad, lo que no deja de parecernos desafortunado. De un lado porque por vía de regulación estatutaria, estas universidades están tratando de incorporar previsiones con eficacia contractual frente a un tercero, lo que nos parece muy discutible. Y de otro lado, por cuanto supone que el

⁵³⁰ Alicante, Carlos III y Rey Juan Carlos.

⁵³¹ Se trata de las universidades de A Coruña, Alcalá, Burgos, Carlos III, Córdoba, Jaén, La Laguna, León, Murcia, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Sevilla y Vigo.

⁵³² Se trata de las universidades de A Coruña, Alcalá, Almería, Autónoma de Barcelona, Cádiz, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Huelva, Jaume I, León, Lleida, Málaga, Miguel Hernández, Oviedo, Politécnica de Cartagena, Valencia Estudi General y Zaragoza.

incumplimiento de un mandato legal genera un beneficio para quien lo incumple.

- B) Acuerdo expreso. Entendemos que el régimen de derechos y deberes de las partes sobre las posibles invenciones debe estar regulado en el contrato inicial por el que se acuerda el desarrollo de la investigación. No obstante, nada impide que las previsiones iniciales sean matizadas o modificadas mediante un acuerdo posterior expreso, cuando ambas partes lo deseen.
- C) Omisión en las normativas. La omisión de esta cuestión genera un vacío que puede perjudicar mucho la confianza que puedan tener terceros interesados en contratar con la universidad. Las condiciones de esa contratación deben estar claramente determinadas y ser conocidas, con objeto de facilitar el acercamiento a la universidad de empresas y otras instituciones interesadas en llevar a cabo una investigación colaborativa. Aunque las condiciones concretas puedan establecerse en el correspondiente contrato, es muy recomendable que el marco general en el que dichos contratos pueden ser firmados esté establecido en la normativa específica de propiedad industrial de la universidad.

En nuestra opinión, las normativas han de reiterar la obligación que establece el artículo 20.7 LP y obligar a la universidad a incorporar en los contratos las condiciones de atribución de la titularidad, así como el resto de derechos y obligaciones de las partes. Si a pesar de ello no se regula esta cuestión en el contrato, entendemos que las normativas deberían establecer la cotitularidad de la invención, en proporción al grado de utilización de los recursos de la universidad y a la financiación aportada por el tercero, es decir, en función de la aportación efectuada por cada parte de los medios usados para la obtención de la invención⁵³³. Pensamos que de esta forma se recompensa adecuadamente a cada parte y se establece una situación de mayor equilibrio, lo que también ayuda a generar más confianza en las relaciones entre la universidad y su entorno productivo.

⁵³³ Siguiendo las recomendaciones de REDOTRI, *La I+D bajo contrato. Aspectos jurídicos y técnicos*, cit., pp. 25-26, la titularidad para la empresa sería lo más adecuado en caso de que haya asumido por completo el coste de la investigación. En otro caso, la Universidad debería optar entre asumir la titularidad y compensar a la empresa o ceder la tecnología obtenida a cambio de compensación.

V.2.1.2.2. Inventiones derivadas de convenios o acuerdos con entidades

Otro instrumento mediante el que las universidades desarrollan actividades de investigación que pueden conducir a la obtención de resultados patentables es el establecimiento de convenios o acuerdos con entidades públicas o privadas, a los que nos referiremos como convenios de colaboración. Conviene en primer lugar determinar el alcance del concepto, puesto que no es una cuestión tan evidente como pudiera parecer *a priori*. La problemática sobre la indefinición que afecta a los convenios de colaboración ha sido identificada desde hace tiempo por el Tribunal Supremo, que reconoce la dificultad para su delimitación, ante la ausencia de una definición legal o de un concepto doctrinal claro. Para el TS, por encima de la terminología utilizada en el negocio jurídico concreto, nos encontraremos ante un convenio de colaboración y no ante un contrato cuando concurren alguno de los elementos definitorios del mismo: preexistencia de una relación jurídica en el marco de la cual se genera el elemento transaccional objeto del convenio, que afecta de alguna manera a la medida y extensión de las obligaciones derivadas de dicha relación jurídica; relación de carácter plurilateral y asociativo, con una finalidad común de interés público, en contraposición a la relación bilateral con derechos y obligaciones recíprocos; o inexistencia de contraprestación pecuniaria⁵³⁴.

Esta diferenciación es importante porque la consideración de un negocio jurídico realizado por una Administración Pública como convenio de colaboración supone su exclusión del ámbito de aplicación de la normativa reguladora de la contratación pública, lo que genera notables consecuencias en cuanto al margen de maniobra de que dispone la Administración para otorgar dicho negocio⁵³⁵. Ello sin perjuicio de que, tal y como aclara el TS, deban someterse a los principios de publicidad, competitividad e igualdad de oportunidades cuando el objeto de los mismos coincida con el de los contratos regulados por la mencionada normativa.

Sobre esta cuestión, la LCTI avanza en la definición de los elementos propios de los convenios de colaboración referidos a actividades de investigación y transferencia de conocimiento, identificando una serie de

⁵³⁴ “STS 1066/2004, DE 18 DE FEBRERO DE 2004”, FJ 4º.

⁵³⁵ “REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”. El art. 4.1.c) excluye de su ámbito «Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley».

actividades relacionadas con la investigación científica y técnica cuyo desarrollo puede ser objeto de un convenio de colaboración. Esta regulación supone una evidente mejora, aunque para algún autor resulta insuficiente⁵³⁶. En concreto, en su artículo 34, establece:

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidos las Universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, los organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, y los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios de colaboración sujetos al derecho administrativo. Podrán celebrar estos convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades:

- a) Proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación.*
- b) Creación o financiación de centros, institutos y unidades de investigación*
- c) Financiación de proyectos científico-técnicos singulares.*
- d) Formación de personal científico y técnico.*
- e) Divulgación científica y tecnológica.*
- f) Uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación.*

2. En estos convenios se incluirán las aportaciones realizadas por los intervinientes, así como el régimen de distribución y protección de los derechos y resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación. La transmisión de los derechos sobre estos resultados se deberá realizar con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado.

3. El objeto de estos convenios no podrá coincidir con el de ninguno de los contratos regulados en la legislación sobre contratos del sector público.

La posibilidad de acordar el desarrollo de actividades de investigación con entidades públicas o privadas mediante la suscripción de convenios de colaboración viene recogida en veintiocho de las normativas revisadas⁵³⁷. En

⁵³⁶ G. VICENTE LACAMBRA, "El nuevo régimen de la transferencia de tecnología entre las entidades públicas de investigación y la empresa", cit., p. 44. Este autor estima que se ha perdido una oportunidad para definir con mayor objetividad los elementos de un convenio de colaboración. En su opinión, los parámetros considerados por la Ley, como son la aportación mutua de recursos y la compartición de resultados y riesgos siguen adoleciendo de un fuerte componente de subjetividad, dado lo difícil que resulta en el ámbito de la investigación definir un fin común, así como cuantificar los recursos que se aportan y los resultados que se generan.

⁵³⁷ A Coruña, Alcalá, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Córdoba, Extremadura, Girona, Huelva, Jaén, La Laguna, León, Lleida, Pablo de Olavide, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

veintidós casos, el tratamiento se unifica con el previsto para el desarrollo de los contratos revisados en el apartado anterior. Respecto de las universidades que establecen alguna particularidad, cuatro prevén la suscripción obligatoria entre las entidades participantes de un acuerdo de cotitularidad, que sugiere que la titularidad será compartida en todo caso⁵³⁸. Otras universidades han incorporado en sus normativas previsiones más genéricas. Así, la U. de Cádiz indica como posible un acuerdo de cotitularidad, que regule la colaboración de otras entidades cuando no exista relación contractual, y la de Extremadura se limita a indicar que si los inventores son de diferentes organismos debe compartirse la titularidad de la invención y los gastos derivados de su protección y mantenimiento, sin indicar el porcentaje en el que deba participar cada entidad.

En contraposición, en el caso de las otras veintiuna universidades examinadas no se ha encontrado ninguna mención a esta cuestión.

Por tanto, en este punto nos encontramos básicamente con tres posiciones:

- A) La no regulación, que genera los problemas de inseguridad jurídica ya mencionados con anterioridad. Esta situación provocará, llegado el caso, que haya que determinar la titularidad de la invención obtenida mediante acuerdo expreso de las partes. De no obtenerse dicho acuerdo, la decisión sobre la determinación de la titularidad parece abocada a una instancia judicial.
- B) La asimilación de la regulación a lo previsto para las invenciones derivadas de contratos. Los acuerdos o convenios no dejan de ser documentos en los que se plasma la voluntad de ambas partes, libremente expresada. Con independencia de la denominación concreta del instrumento mediante el que se formalice el negocio jurídico, que dependerá en general de la naturaleza de la personalidad jurídica de la contraparte, en el caso de que ésta, sea pública o privada, aportara recursos a la investigación, la situación sería similar a la de las invenciones derivadas de contratos con terceros.
- C) La cotitularidad, según lo previsto en el acuerdo o convenio. El hecho de referirse a convenios o acuerdos hace pensar, principalmente, en

⁵³⁸ Cantabria, Girona, Pablo de Olavide y Politécnica de Madrid.

colaboraciones con otras administraciones públicas o universidades. Siendo así, la posición jurídica de ambas instituciones participantes viene a ser la misma, por lo que nos parece que el mejor criterio para valorar la atribución de la titularidad es el del grado de aportación de recursos utilizados en la invención que haya efectuado cada parte.

Salvo excepciones justificadas, entendemos que en las invenciones obtenidas en el marco de convenios de colaboración con otras instituciones, la titularidad ha de distribuirse entre las instituciones participantes, en base a los recursos aportados. Este principio se recoge, como hemos visto, en la LCTI. En todo caso, las universidades deben prever la necesidad de que estos acuerdos se pronuncien necesariamente sobre el grado de titularidad de cada parte.

V.2.1.2.3. Invenciones derivadas de convocatorias nacionales o internacionales de investigación

Las universidades captan cada vez más recursos para su investigación de los programas marco de investigación que aprueban la Unión Europea, las Administraciones Públicas españolas u otros organismos nacionales o internacionales. El caso de la titularidad de las invenciones que puedan obtenerse en el ámbito de la participación de las universidades en estos programas de promoción de la investigación no está previsto de forma expresa en la LP y tampoco se encontraron alusiones al respecto en la revisión de los estatutos.

A nivel de la normativa de desarrollo, sólo tres universidades regulan este aspecto, Córdoba, Pablo de Olavide y Politécnica de Madrid. En todos los casos se indica que la titularidad vendrá determinada por lo dispuesto en la convocatoria o lo previsto en el acuerdo del consorcio que lleve a cabo la investigación o en el contrato firmado con el organismo promotor de las ayudas. En defecto de previsión expresa, la U. de Córdoba se atribuye la titularidad de los resultados.

Consideramos que resulta conveniente que la normativa universitaria prevea una situación cada vez más común, como es la obtención de invenciones derivadas de convocatorias o programas marco de investigación. La forma concreta en la que debe resolverse la cuestión de la titularidad de estas invenciones dependerá de las condiciones que vengán establecidas en el

programa de ayudas. Esta cuestión tendrá que ser remitida al acuerdo de adhesión que establezca la universidad con la institución que financie el programa o con las instituciones que participen conjuntamente en la investigación, dentro del marco de lo previsto en el programa.

V.2.1.2.4. Inventiones fuera del marco de las funciones del inventor y del tiempo dedicado a su actividad profesional.

Ya se ha comentado anteriormente que el régimen especial previsto en el artículo 20 LP para las invenciones que lleven a cabo los profesores universitarios atribuye a la universidad la titularidad de la invención en función de la concurrencia de dos notas: que las invenciones sean consecuencia de la función de investigación del profesor en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.

Por otra parte, en el caso de invenciones llevadas a cabo por inventores a los que, por carecer de la condición de profesor, les resultara de aplicación el régimen general de las invenciones laborales, la titularidad correspondería a la universidad siempre que la invención, obtenida durante la relación de servicios, se derive de una actividad de investigación que se encuentre dentro del objeto del contrato, o que esté relacionada con la actividad profesional del inventor y en su obtención hayan influido predominantemente medios o conocimientos facilitados por la universidad (arts. 15 y 16 LP).

Cuando la invención no se haya producido como consecuencia de una actividad de investigación incluida en el objeto del contrato, o no esté relacionada con la actividad profesional del inventor y no hayan influido significativamente en su obtención medios o conocimientos facilitados por la universidad, la titularidad de la invención debe corresponder al trabajador. La obtención de invenciones fuera del marco de las funciones del inventor y del tiempo dedicado a su actividad profesional sólo ha sido contemplada por dos universidades, la Carlos III y la Miguel Hernández. En ambos casos, declaran que la titularidad corresponderá al inventor, pudiendo cederla a la universidad. En caso de cesión, la U. Carlos III reconoce expresamente el derecho del inventor a participar en los beneficios derivados de la explotación.

Consideramos que esta cuestión, referida a las invenciones desarrolladas por personal de la universidad, es ciertamente residual, puesto que es muy improbable que un profesor universitario obtenga una invención al margen de

sus funciones docente e investigadora, o que personal no profesor dependiente de la universidad genere una invención fuera del objeto de su contrato y sin utilizar medios o conocimientos facilitados por la universidad. En este sentido, pensamos que la regulación general que se contiene en la LP es suficiente y que no aporta ninguna ventaja reproducir estas previsiones en las normativas sobre propiedad industrial.

Sin embargo, en lo que se refiere a invenciones obtenidas en la universidad por personas no dependientes de la institución, no resultan de aplicación las previsiones sobre invenciones laborales o el régimen especial de las invenciones de profesores universitarios de la LP, por lo que sí resulta recomendable en estos casos que la universidad determine en su normativa los criterios de actuación. Con carácter general, nos parece que las universidades deben intentar obtener de su autor la cesión de la invención, a cambio de una compensación económica adecuada. Las condiciones del acuerdo deberán estar contenidas en el contrato que se firme entre ambas partes.

Tabla 7. Comparativa de las previsiones sobre cuestiones relativas a la titularidad de las invenciones, por el marco de generación

UNIVERSIDAD	TITULARIDAD. Por el marco en el que se genera la invención														Notas
	Contratos y Acuerdos con entidades (*)							Convocatorias nacionales o internacionales de investigación			Invenciones no relacionadas con las funciones del inventor				
	AP	CNC	CO	POU	PAC	SC	SDAC	DC	DU	SAC	INV	PI	PC		
A Coruña		•		•		•									
Alcalá		•		•		•									
Alicante						C ¹									
Almería (#)				•		•									
Autónoma de Barcelona				C		C									
Barcelona						•									
Burgos		•				•									
Cádiz				C	A	C									
Cantabria				C		C	A								
Carlos III		•				• ²					•	•	•		
Castilla la Mancha				C		C ³									
Complutense de Madrid (#)						C									
Córdoba		•				•		•	•						
Extremadura			A ⁴	C		C									
Girona							A								
Granada						C								5	
Huelva				•		•									
Illes Balears															
Jaén		•				•									
Jaume I				C		C									
La Laguna		•				•									
León (#)		•		•		•									
Lleida				•		•	• ⁶								
Málaga (#)				C		C									
Miguel Hernández				C		C					•		•		
Murcia		C				C									
Oviedo				C		C									
Pablo de Olavide						C	A			•					
País Vasco						C									
Politécnica de Cartagena		•		•		•									
Politécnica de Catalunya	•													7	
Politécnica de Madrid						C	A ⁸			•					
Politécnica de Valencia		•				•									
Pompeu Fabra		•				•									
Rey Juan Carlos						C ⁹									
Rovira i Virgili		•				•									
Santiago de Compostela				•		•									
Sevilla		•				•									
Valencia Estudi General				C		C									
Valladolid						•									
Vigo		•				•									
Zaragoza				• ¹⁰		•								11	

(*) Se indica "C" cuando afecta sólo a contratos del artículo 83 de la LOU, "A" cuando afecta a acuerdos con otras entidades públicas o privadas y "•" cuando es pertinente en ambos casos

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Contratos y Acuerdos con entidades

AP: Acuerdo entre las partes

CNC: Cláusula necesaria en contratos

PDU: Sin previsión en contrato, la titularidad será de la universidad

CO: Cotitularidad obligatoria

PAC: Posible acuerdo de cotitularidad

SC: Según contrato

SOAC: Suscripción obligatoria de acuerdo de cotitularidad

Convocatorias nacionales o internacionales de investigación

DC: Lo dispuesto en la convocatoria

DU: En defecto de previsión expresa, titularidad de la universidad

SAC: Lo dispuesto en el acuerdo del consorcio o contrato con el organismo financiador

Inventiones no relacionadas con las funciones del inventor

INV: Titularidad del inventor

PB: Derecho a participar en beneficios

PC: Prevé posible cesión a la universidad

Notas

- 1 En caso de cotitularidad, el contrato especificará las obligaciones y la distribución de beneficios
- 2 En caso de cotitularidad, el contrato especificará el porcentaje de gastos y beneficios para la universidad
- 3 Necesariamente ha de preverse un porcentaje de titularidad para la universidad
- 4 Si los inventores son de diferentes organismos: cotitularidad y reparto de gastos, sin especificar el porcentaje
- 5 Se atribuye la titularidad de las invenciones que se produzcan en sus instalaciones. Si hay inventores de otros organismos, se compartirá la titularidad
- 6 Cuando se comparta titularidad
- 7 Para la participación en actividades de I+D puede exigirse la cesión de derechos de explotación de resultados
- 8 Indicará porcentaje, entidad facultada para la gestión y condiciones para la extensión internacional
- 9 En caso de cotitularidad, especificará el porcentaje
- 10 Prevé la titularidad para la universidad cuando no participe personal de la misma, pero se utilicen medios o infraestructura de ésta
- 11 Para todos los inventores: PAS, PDI, personal de otras administraciones, becarios, estudiantes o autónomos, establece el deber de cesión, sin perjuicio de participación en beneficios

V.2.1.3. El régimen de cesión de la titularidad al inventor

La normativa de patentes permite que la universidad ceda a los profesores autores de las mismas la titularidad de las invenciones (art. 20.5 LP). Esta posibilidad de cesión y sus condiciones han sido desarrolladas por las universidades en sus normativas internas de diferente manera. En total tres de las universidades con normativa han dejado sin regulación la cuestión de la posible cesión de la titularidad a los inventores⁵³⁹. Entre las que sí abordan la cuestión, podemos distinguir:

⁵³⁹ Córdoba, Islas Baleares y Zaragoza.

A) Cesión expresa. En su mayoría, las universidades han previsto la renuncia expresa a la titularidad sobre la invención cuando no tienen interés en asumirla, con las siguientes modalidades:

- a. Como una posibilidad que manifiestan expresamente⁵⁴⁰. Doce de estas universidades⁵⁴¹ vinculan esta posibilidad a la carencia de interés por la universidad en llevar a cabo la protección, mientras que otras nueve prevén la cesión cuando exista una solicitud por parte de los inventores, bien motivada en la falta de interés de la universidad⁵⁴², bien en la ausencia de resolución en plazo⁵⁴³. Las universidades de A Coruña, Málaga y Murcia recogen en sus normativas una posible cesión al inventor, sin especificar en qué circunstancias o plazos debe llevarse a cabo, por lo que la universidad podría acordarla en cualquier momento.
- b. Con carácter obligatorio, cuando la universidad manifiesta no tener interés en la protección de la invención⁵⁴⁴, o cuando no ha ejercido sus derechos para solicitarla⁵⁴⁵.

La cesión expresa impide que escape de la esfera patrimonial de la universidad la titularidad de la invención si no es a consecuencia de una actuación consciente. No obstante, existe un riesgo importante, puesto que la falta de resolución por la universidad cediendo la invención provocaría una situación de bloqueo que pondría en riesgo tanto los derechos de la universidad como los del inventor, por lo que no la consideramos una solución adecuada.

B) Cesión automática, en la que también encontramos dos posibles opciones:

- a. Cuando las universidades manifiesten que no tienen interés en proteger la invención⁵⁴⁶, en el plazo determinado para ello en la

⁵⁴⁰ Un total de 24 universidades lo han previsto así.

⁵⁴¹ Universidades de Alcalá, Autónoma de Barcelona, Cantabria, Carlos III, Castilla la Mancha, Granada, Jaén, Jaume I, León, Lleida, Politècnica de València y Rey Juan Carlos.

⁵⁴² Burgos, Miguel Hernández, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Valladolid y Vigo. En los casos de Burgos, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili y Vigo se garantiza expresamente que la cesión habrá de respetar los acuerdos o contratos firmados con terceros.

⁵⁴³ Casos de las universidades de Jaén y País Vasco, en este último caso excepto resolución motivada.

⁵⁴⁴ Así lo prevén las universidades de Alicante, Barcelona, Extremadura, Huelva y Pablo de Olavide.

⁵⁴⁵ Caso de la U. de València Estudi General. La normativa no fija un plazo determinado para el ejercicio del derecho de solicitud, lo que genera dificultades para definir el momento en el que pueda entenderse que se dan las condiciones en que deba producirse la cesión.

normativa, o cuando la universidad no resuelva en dicho plazo⁵⁴⁷. Aunque se prevea la cesión automática, la U. de Oviedo la vincula con el establecimiento de una obligación para el inventor, consistente en la comunicación a la universidad de su intención de solicitar la protección, con carácter previo a la presentación de la misma.

b. Vinculada al hecho de que la universidad no solicite la patente⁵⁴⁸.

Puede ocurrir que la falta de interés de la universidad por la invención se desprenda de su inactividad para proteger la patente durante un plazo que debe estar determinado. En ese caso, es recomendable que el inventor pueda ejercitar las acciones tendentes a la protección de la misma. De esta forma se evita el estancamiento de la situación ante la parálisis de la universidad y aumenta la probabilidad de que la invención se difunda, mediante su protección y explotación. La LP2015 resuelve esta situación permitiendo la presentación de la solicitud por el investigador, pero en nombre y por cuenta de la universidad⁵⁴⁹.

Con carácter general, las universidades establecen plazos para la adopción de la decisión correspondiente al ejercicio de la solicitud de protección de la invención. Como hemos visto, algunas regulan los efectos de la decisión de no proteger, previendo una cesión al inventor, con carácter automático u obligatorio. Sin embargo, sólo seis universidades⁵⁵⁰ determinan los efectos del silencio por parte de la universidad, ante la comunicación por el inventor de la obtención de la invención. En la U. del País Vasco la cesión requiere que, transcurrido el plazo, el inventor la solicite, pudiendo evitarse por la universidad en todo caso la cesión mediante resolución motivada en contrario, en tanto que las otras cinco establecen una cesión automática cuando la universidad no resuelva expresamente en el plazo marcado.

La universidad, como cualquier otra Administración pública está obligada a resolver los procedimientos en un plazo determinado. Una vez el inventor ha cumplido con su obligación de comunicar la obtención, nace la

⁵⁴⁶ Son 7 universidades: Cádiz, Girona, La Laguna, Oviedo, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Madrid y Santiago de Compostela.

⁵⁴⁷ Alicante, Extremadura, La Laguna, Oviedo y Santiago de Compostela.

⁵⁴⁸ Así ocurre en el caso de la U. de Sevilla. Sin embargo, la normativa no indica en qué plazo debe llevarse a cabo esta solicitud, con lo que se hace difícil determinar el momento en que se produciría la cesión.

⁵⁴⁹ Por aplicación de los artículos 20.3 y 18.2 LP2015.

⁵⁵⁰ Alicante, Extremadura, La Laguna, Oviedo, País Vasco y Santiago de Compostela.

obligación de la universidad de manifestar si tiene interés en ejercer sus derechos y solicitar la protección de la misma, o por el contrario declina estos derechos y los cede al inventor. En nuestra opinión, esta decisión debe producirse dentro de un plazo máximo que esté contemplado en la normativa y que no debería exceder de 3 meses⁵⁵¹. En caso de que transcurra el plazo máximo para decidir sin que la universidad lo haya hecho, consideramos que la cesión al inventor debe producirse automáticamente, para desbloquear la situación y permitir que el inventor pueda ejercer en su nombre los derechos de protección de la invención⁵⁵².

V.2.1.4. Las condiciones de la cesión y de la distribución de beneficios

En lo que respecta a las condiciones en que se lleva a cabo la cesión de la titularidad de la invención por la universidad al inventor, la LP reconoce a las universidades dos derechos: la posibilidad de reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación de la invención (art. 20.5 LP) y la participación en los beneficios que obtenga el inventor por la explotación de la invención cedida (art. 20.6 LP), cuya determinación remite a los estatutos.

Interesa revisar si las universidades han incorporado estos derechos a sus normativas y de qué manera, así como el porcentaje que han previsto de participación en beneficios derivados de la explotación de la invención cedida al profesor autor de la misma.

V.2.1.4.1. Los derechos de la universidad sobre la invención cedida al profesor

Encontramos alusiones al derecho de reserva de licencia y al de participación en beneficios.

- A) En cuanto al derecho a reservarse una licencia de explotación de la invención, no exclusiva, intransferible y gratuita, distinguimos, en función del carácter con el que se establece:

⁵⁵¹ Como veremos más adelante, la mayoría de universidades establecen plazos de resolución superiores. Sin embargo, consideramos suficiente para adoptar esta decisión el plazo de 3 meses. Excepto en casos muy justificados, en los que podría ampliarse el plazo, la superación de este plazo sólo provoca una dilación innecesaria y poco recomendable del proceso. En esta misma línea se ha pronunciado la LP2015, cuyo artículo 21.3 obliga a la universidad a comunicar al inventor, dentro de ese plazo, su decisión sobre presentar la solicitud de protección de la invención o considerarla como secreto industrial, reservándose su uso en exclusiva.

⁵⁵² Así se prevé también en la LP2015 ante el incumplimiento por parte de la universidad de la obligación de comunicar en plazo. En ese caso, se permite al autor de la invención la presentación de la solicitud de patente. Sin embargo, en el caso de que la universidad no presente la solicitud de patente en un plazo razonable, tras haber comunicado interés en la misma, la LP2015 permite al investigador presentar la solicitud en nombre y por cuenta de la universidad, es decir, sin asumir su titularidad.

- a. Necesario: en general las universidades han declarado con carácter taxativo que la universidad efectuará esta reserva en caso de cesión al inventor, sin ninguna condición⁵⁵³. Sin embargo, otras universidades matizan esta reserva:
- Existen tres universidades que incorporan una limitación a la reserva de licencia, al indicar que ésta se producirá en caso de cesión al inventor, siempre que la patente no fuera cedida a terceros⁵⁵⁴, en cuyo caso no operaría la reserva de licencia de explotación a favor de la universidad.
 - Otras cuatro universidades condicionan la cesión de la patente a su uso en forma no contraria a los principios de la universidad⁵⁵⁵.
 - La U. Pompeu Fabra declara esta reserva necesaria, pero la vincula al uso de la invención para fines docentes o de investigación.
- b. Posible: por otro lado, en ocho casos la reserva se contempla como posible⁵⁵⁶, aunque en el caso de la U. de Lleida la previsión no respeta lo indicado en sus estatutos, que declaran la reserva con carácter necesario si existe cesión al profesor autor.

La reserva de licencia con carácter necesario tiene la ventaja de garantizar la preservación de los derechos de la universidad en caso de cesión, por lo que pensamos que es la posición normativa más adecuada. Entendemos que está suficientemente justificado que esta reserva ampare siempre la utilización de la patente por la universidad para fines docentes o de investigación. Sin embargo, el hecho de que la universidad disponga de una licencia de la que pueda disponer libremente condiciona de forma importante las posibilidades del inventor para ceder la patente a un tercero que la explote comercialmente. A nuestro parecer, una vez la universidad ha decidido

⁵⁵³ Esta ha sido la opción de 23 universidades: A Coruña, Alcalá, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Carlos III, Complutense de Madrid (no contempla expresamente la posibilidad de cesión, pero indica que la U. tiene derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de utilización), Huelva, Jaén, Jaume I, Miguel Hernández, Murcia, Oviedo, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Rovira i Virgili, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

⁵⁵⁴ Extremadura, Pablo de Olavide y Santiago de Compostela.

⁵⁵⁵ Universidades de A Coruña, Burgos, Rovira i Virgili y Vigo.

⁵⁵⁶ Autónoma de Barcelona, Cantabria, Castilla la Mancha, La Laguna, León, Lleida, País Vasco, y Rey Juan Carlos. En la U. Autónoma de Barcelona se exige que la Comisión de Investigación acuerde expresamente si se usará o no la licencia, pudiendo reservarse el derecho a utilizarla durante un máximo de un año desde la cesión al inventor.

ceder la patente al inventor, no existe justificación para que se siga reservando el uso de la misma más allá del estrictamente necesario para llevar a cabo sus funciones de docencia e investigación. De esta forma, la capacidad del inventor cesionario para conseguir que se explote la patente por un tercero se verá menos afectada. Por ello, pensamos que la normativa universitaria sobre propiedad industrial debe prever la reserva necesaria de una licencia de explotación de la invención, no exclusiva, intransferible y gratuita en caso de que ceda la patente al inventor. Esta reserva habrá de limitarse a un uso exclusivamente investigador o docente en el caso de que el inventor licencie la explotación de la patente o la ceda a un tercero.

- B) En lo que concierne al derecho de la universidad a participar en los beneficios derivados de la explotación de la invención por el profesor autor, cuando se haya producido la cesión de la misma, las universidades con normativa propia lo han recogido de forma casi unánime⁵⁵⁷. A excepción de los porcentajes concretos de participación o la manera de determinarlos, que se analizan en el apartado siguiente, en las universidades que lo prevén existe una casi total coincidencia sobre la forma de reconocimiento del derecho⁵⁵⁸.

Entendemos que debe incluirse en las normativas internas la previsión de la LP reconociendo el derecho de la universidad a participar en los posibles beneficios de explotación de una invención cedida al profesor autor de la misma, puesto que no tiene sentido que la universidad abandone este derecho. La posible renuncia al mismo debería realizarse, de forma justificada, ajustándose al procedimiento y garantías previstos para la renuncia de derechos de carácter patrimonial por parte de una Administración Pública.

⁵⁵⁷ Sólo carecen de esta previsión 6 de las universidades con normativa: Castilla la Mancha, Córdoba, Granada, Illes Balears, Politécnica de Madrid y Zaragoza.

⁵⁵⁸ Con algún matiz, como la previsión de la U. Rovira i Virgili, que establece este derecho como una posibilidad; o el caso de la de Murcia, que sólo prevé expresamente el derecho a participar en los beneficios derivados de la explotación, sin contemplar los beneficios derivados de una posible transmisión, sobre los que evidentemente también ha de entenderse la existencia de un derecho de la universidad a participar de los mismos.

V.2.1.4.3. El porcentaje de participación de la universidad en los beneficios derivados de la explotación de una invención cedida al profesor inventor

En lo que se refiere a la participación en beneficios, la LP reconoce este derecho a la universidad cuando ceda la titularidad de la invención al profesor autor de la misma, indicando que deberá ser cada universidad la que fije dicho porcentaje. En general, la participación de las universidades en beneficios viene determinada con claridad en sus normativas sobre propiedad industrial. Sólo nueve de las universidades que disponen de normativa sobre propiedad industrial dejan al margen de la misma el porcentaje de participación⁵⁵⁹.

La mayoría de las universidades definen el porcentaje con carácter fijo⁵⁶⁰, en tanto que otras remiten la determinación del porcentaje al momento de la cesión⁵⁶¹. De ellas, la mayor parte contemplan la atribución de parte de los beneficios a las unidades internas relacionadas con el autor de la invención, principalmente el departamento, instituto o grupo de investigación al que está adscrito⁵⁶², aunque en algún caso asignan también parte de los beneficios a los servicios centrales de investigación y a la OTRI.

Sobre el porcentaje de participación que corresponde a la universidad, podemos diferenciar las siguientes situaciones:

- A) Posiciones extremas: encontramos como porcentaje mínimo el 10 por ciento, previsto en seis casos⁵⁶³, y como máximo el 50 por ciento que establece la U. de Vigo, porcentaje que supera en 20 puntos el siguiente porcentaje más alto.
- B) Posición mayoritaria: es la que asigna el 20 por ciento de los beneficios a la universidad. Nueve universidades lo hacen con carácter fijo⁵⁶⁴, mientras que las universidades de Alicante y Málaga asignan por defecto el 20 por ciento, pero prevén que dicho porcentaje pueda ser modificado.

⁵⁵⁹ Burgos, Castilla la Mancha, Córdoba, Granada, Illes Balears, Lleida, Politècnica de Catalunya, Politècnica de Madrid y Zaragoza.

⁵⁶⁰ Un total de 18 universidades: Alcalá, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Extremadura, Girona, Jaume I, Miguel Hernández, Oviedo, Pablo de Olavide, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

⁵⁶¹ Carlos III, Murcia, País Vasco y Politècnica de València prevén que el porcentaje de participación en beneficios se determinará en cada caso por la universidad o atendiendo a lo pactado con el inventor.

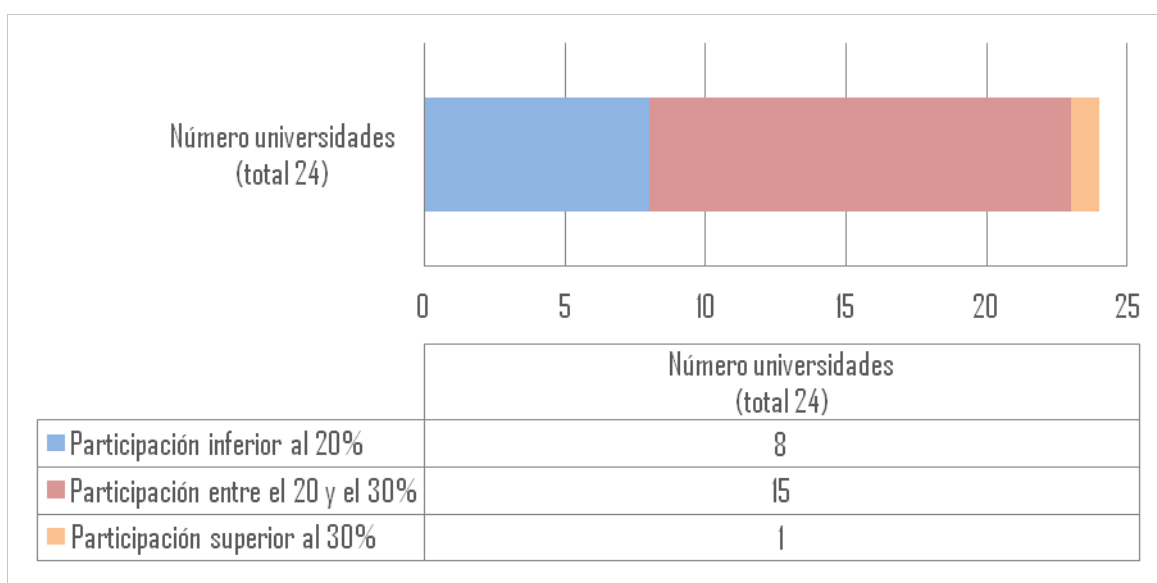
⁵⁶² Lo hacen 11 universidades: Alcalá, Cantabria, Huelva, Jaume I, Miguel Hernández, Oviedo, Politècnica de Cartagena, Rey Juan Carlos, Sevilla, València Estudi General y Vigo.

⁵⁶³ Cádiz, Extremadura, Jaén, La Laguna, Pablo de Olavide y Santiago de Compostela.

⁵⁶⁴ A Coruña, Barcelona, Cantabria, Girona, Huelva, Jaume I, Miguel Hernández, Oviedo y Rey Juan Carlos.

- C) Posiciones intermedias: las de aquellas universidades que establecen un porcentaje que se encuentra entre el mayoritario del 20 por ciento y los extremos inferior o superior.
- Por encima del porcentaje mayoritario, sin alcanzar el máximo, lo que significa que se encuentran entre el 20 y el 50 por ciento, encontramos cuatro universidades⁵⁶⁵, que no superan en ningún caso el 30 por ciento.
 - Por debajo del porcentaje de referencia sin llegar al mínimo, esto es entre el 10 y el 20 por ciento, están las universidades de Alcalá y Pompeu Fabra, en ambos casos con un porcentaje previsto del 15 por ciento.

Figura 13. Representación del número de universidades por tramo, según el porcentaje de participación en beneficios que corresponde a la universidad en caso de cesión



Fuente: elaboración propia

Algunas universidades establecen el porcentaje de participación vinculado a condiciones que podrían modificarlo. Así, el porcentaje del 20 por ciento indicado en la normativa de la U. de Alicante es modificable por acuerdo entre las partes, y ese mismo porcentaje previsto por la U. de Málaga se establece con carácter de mínimo. En otros casos, la definición del porcentaje se

⁵⁶⁵ Politécnica de Cartagena, Sevilla, València Estudi General y Valladolid, todas ellas con porcentajes del 25 por ciento, a excepción de València Estudi General, que prevé un 30 por ciento.

hace por referencia a circunstancias externas, como ocurre en la Autónoma de Barcelona, que declara que el porcentaje será “*equivalente al canon que percibe de los convenios de investigación*”. En lo que respecta al porcentaje que pueda considerarse más adecuado, entendemos que su determinación ha de buscar una posición equilibrada entre los derechos de la universidad y los del inventor. Si bien la cesión de la invención se ha producido porque la universidad no ha considerado interesante hacerse cargo de su protección, ello no significa que no deba verse recompensada si aquélla acaba siendo explotada. Antes al contrario, la LP prevé expresamente que si se obtienen beneficios, la universidad tendrá derecho a participar en los mismos. El inconveniente es que remite la determinación del porcentaje a la regulación que efectúe cada universidad, lo que de hecho provoca situaciones muy dispares en las respectivas universidades, que conviene normalizar, puesto que afecta al régimen de derechos del personal al servicio de las universidades, sin que exista una razón que justifique esta diferencia.

Consideramos que el porcentaje de participación que se establezca ha de tener en cuenta que la universidad ha declinado voluntariamente su derecho a la titularidad de la invención en favor del inventor, que asume los costes y riesgos derivados de la explotación. No obstante, la universidad ha aportado a la invención unos recursos y conocimientos que justifican su derecho a recibir parte de los beneficios que se obtengan. En nuestra opinión, un porcentaje de participación entre el 20 y el 30 por ciento con carácter general sería razonable.

Sobre la posibilidad de modificar para casos particulares el porcentaje definido con carácter general, creemos que conviene preverla, pero delimitando las condiciones en las que resulte posible dicha modificación. En todo caso, deben establecerse garantías que impidan que la modificación del porcentaje correspondiente a la universidad se efectúe en detrimento de sus derechos económicos.

Tabla 8. Comparativa de las previsiones sobre el régimen de cesión de la titularidad al inventor contenidas en normativa aprobada por las universidades

TITULARIDAD. Por el régimen de cesión de la titularidad al inventor																						
UNIVERSIDAD	Cesión al inventor										Condiciones cesión					Beneficios para la Universidad por cesión				Notas		
	A	ANE	AS	DNI	DNE	P	PSI	PSIS	PU	NCPU	PB	PRL	RG	RL	RLE3	Total (*)	Distribución interna (%)					
																	C	D	G		I	DIRI
A Coruña						•				•	•			•	20							
Alcalá									•	•				•	15		10 ^e		5			
Alicante			•	•						•	1			•	20 ^b							
Autónoma de Barcelona									•	•	•									2		
Barcelona				•						•	•			•	20							
Burgos							• ³			•	•			•								
Cádiz	•									•	•			•	10							
Cantabria									•	•	•			•	20 ^c							
Carlos III									•	•	•			•						3		
Castilla la Mancha									•		•											
Complutense de Madrid (#)														• ⁴								
Córdoba																						
Extremadura			•	•							•				10							
Girona	•										•				20							
Granada									•													
Huelva				• ⁵						•				•	20		10		10			
Illes Balears																						
Jaén								• ⁶	• ⁷		•			•	10							
Jaume I										•	•			•	20		10 ^d		10			
La Laguna	•		• ⁸							•	•				10							
León (#)									•													
Lleida									•	•	• ⁹		•									
Málaga (#)						•				•					20 ^e							
Miguel Hernández							•			•				•	20		10 ^d		10			
Murcia						•				• ¹⁰				•					• ¹¹			
Oviedo	•		• ¹²							•				•	20		10 ^e		10			
Pablo de Olavide				•						•				•	10							
País Vasco								• ¹³		•	•								• ¹¹			
Politécnica de Cartagena	• ¹⁴									•				•	25		10 ^f		15			
Politécnica de Catalunya							•			•				•								
Politécnica de Madrid	•									•				•								
Politécnica de València									•					•						•		
Pompeu Fabra							• ¹⁵			•				• ¹⁶	15							
Rey Juan Carlos									•		•			•	20		5	5	10			
Rovira i Virgili							• ¹⁷			•	• ¹⁸			•								
Santiago de Compostela	•		•							•	•			•	10							
Sevilla		• ¹⁹								•				•	25		15		10			
València Estudi General					• ²⁰					•				•	30		20		10			
Valladolid							•			•				•	25							
Vigo							• ¹⁷			•	•			•	50		25 ^g		10	15		
Zaragoza																						

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Cesión al inventor

- A: Automática si la universidad manifiesta no tener interés
- AS: Automática si la universidad no resuelve en plazo
- ANE: Automática, si la universidad no ejerce sus derechos
- ONI: Obligatoria si la universidad manifiesta no tener interés
- ONE: Obligatoria si la universidad no ejerce sus derechos
- P: Posible, sin especificación de circunstancias ni plazos
- PSI: Posible, a solicitud del inventor, si la universidad no tiene interés
- PSIS: Posible, a solicitud del inventor, si la universidad no resuelve en plazo
- PU: Posible si no hay interés, a criterio de la universidad

Condiciones cesión

- NCPU: Uso no contrario a los principios de la universidad
- PB: Participación en beneficios
- PRL: Posible reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
- RG: Recuperación previa de gastos
- RL: Reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
- RLE3: Igual que RL siempre que no haya cesión de la patente a terceros

Beneficios para la universidad por cesión

- Total: importe total de beneficios en porcentaje
- C: Porcentaje de beneficios para el centro
- D: Porcentaje de beneficios para el departamento
- G: Porcentaje de beneficios para el grupo
- I: Porcentaje de beneficios para el instituto
- OTRI: Porcentaje de beneficios para la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
- DU: Determinado por la universidad
- SC: Según contrato de cesión

Notas

- 1 Modificable por acuerdo entre las partes
- 2 Establece que la participación de la universidad será *"equivalente al canon que percibe de los convenios de investigación"*.
- 3 Excepto acuerdo preferente con tercero
- 3 La participación de la universidad en los beneficios será la que se pacte en cada caso
- 4 Aunque no se contempla expresamente la cesión, indica que la universidad tiene derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de utilización
- 5 En el plazo de dos meses
- 6 La universidad ha de resolver en el plazo de tres meses desde la comunicación de la invención a la OTRI
- 7 También si decide abandonar la patente dejando de pagar las tasas, la universidad habrá de ofrecerla antes al inventor
- 8 El plazo para resolver es de noventa días
- 9 Se establece con carácter posible, pese a que los Estatutos aluden taxativamente a una reserva de licencia
- 10 Solo prevé expresamente participación en beneficios derivados de la explotación, no contempla otras opciones como la transmisión
- 11 Puede variar, por tanto, en cada caso
- 12 Previa notificación a la OTRI
- 13 Salvo resolución motivada
- 14 Si la universidad, en un plazo de 6 meses, no está interesada
- 15 Respetando posibles contratos firmados con terceros
- 16 Reserva de una licencia con fines docentes y de investigación
- 17 En caso de contrato con terceros, se aplicará lo pactado
- 18 Prevista como posibilidad
- 19 Si la universidad no solicita la patente, sin indicar el plazo para ello
- 20 No se determina el plazo de ejercicio; indica que permitirá al inventor adquirir la titularidad
 - a En su defecto para departamento
 - b Modificable por acuerdo entre las partes
 - c El 90% de ese importe se destinará al presupuesto del vicerrectorado competente en I+D y el 10% restante al grupo de investigación o, en su defecto, al departamento del inventor
 - d Asigna una participación del 10% indistintamente al departamento o instituto del inventor

e Se establece con carácter de mínimo

f Asigna una participación del 10% indistintamente al centro o departamento del inventor

V.2.2. CUESTIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INVENTORES

Vistos los aspectos relativos a la titularidad de las invenciones, la revisión de las normativas universitarias nos lleva al análisis de las cuestiones que se refieren al haz de derechos y obligaciones que se configuran alrededor de la figura del inventor.

V.2.2.1. Obligaciones, sanciones y derechos de los inventores

Debe precisarse que la regulación sobre el régimen de obligaciones, sanciones y derechos que regulan las relaciones entre inventores y universidades sólo tiene sentido para el caso de invenciones de carácter laboral, es decir estarían excluidas aquellas cuya titularidad no corresponda a la universidad en tanto esta no acuerde con el inventor su cesión. En ese caso, el régimen de derechos y obligaciones sería el determinado en el acuerdo.

En las invenciones de carácter laboral, el régimen jurídico previsto depende de si a la invención le resulta aplicable la regulación específica del artículo 20 LP o el régimen general de las invenciones laborales (arts. 15 a 17 LP). En definitiva, dependerá del tipo de inventor. Es por tanto una cuestión que debe determinarse según lo que ya se ha considerado al tratar el tema de la titularidad de la invención por el tipo de inventor.

Sin embargo, las universidades han unificado el régimen jurídico de aplicación, evitando distinciones al referirse a las obligaciones y derechos del inventor, que serán de aplicación con carácter general a cualquiera que obtenga una invención en el ámbito universitario. Entendemos que nada impide a la universidad efectuar esta equiparación cuando se haga sin menoscabo de los derechos que pudiera tener reconocidos el inventor por la LP⁵⁶⁶. En todo caso, una vez identificada la singularidad de la determinación del régimen jurídico por el tipo de inventor, la revisión atiende al caso general previsto en las normativas, es decir, al del profesor universitario o figuras asimiladas al mismo.

⁵⁶⁶ Por ejemplo, en el caso de una invención efectuada por personal de administración y servicios, que pudiera tener derecho a una remuneración complementaria, opinamos que nada impide a la universidad concederle esta remuneración mediante el reconocimiento del derecho a participar en los beneficios de explotación.

En lo que se refiere al régimen específico de derechos y obligaciones que regulan la relación entre los inventores y la universidad, la LP obliga al autor a notificar inmediatamente a la universidad la obtención de una invención (art. 20.3 LP) para que ésta pueda ejercer sus derechos, reconociendo el derecho del autor a la participación en los beneficios que la universidad obtenga derivados de la invención (art. 20.4 LP).

Aunque no se incluyen más previsiones en el artículo 20 LP, es evidente que también resultan de aplicación otros derechos y obligaciones que con carácter general prevé la Ley. En virtud del art. 20.1 LP, las normas generales previstas para las invenciones laborales también serán de aplicación a las invenciones universitarias, sin perjuicio de su régimen especial. De esta manera, obligan a la universidad y al inventor los deberes recíprocos que con carácter activo y pasivo se incluyen en el artículo 18 LP, el de colaboración y el de abstenerse de realizar cualquier acción que pudiera mermar los derechos de la otra parte. Igualmente, aunque no se encuentre recogido dentro del título IV, referido a las invenciones laborales, rige para las invenciones obtenidas en el ámbito universitario, el derecho del inventor a ser reconocido como autor (art. 14 LP).

En lo que se refiere a las sanciones por incumplimiento de estos deberes, no existe ninguna previsión específica para el ámbito universitario, por lo que resultaría de aplicación la previsión general de pérdida de los derechos que la LP reconoce al autor de una invención laboral, en caso de que no comunique al empresario (aquí la universidad) la invención (art. 18.1 LP). Ello sin perjuicio de que la universidad reclame un resarcimiento al inventor en caso de que el incumplimiento le haya provocado algún perjuicio.

En cuanto al régimen de derechos, las manifestaciones de las universidades, cuando existen, se limitan a declarar expresamente el derecho de participación en beneficios y el de reconocimiento de la autoría.

V.2.2.1.1. Obligaciones de los inventores

A excepción de las universidades de Córdoba e Illes Balears, todas las universidades revisadas que disponen de normativa de desarrollo⁵⁶⁷ han establecido alguna obligación que afecta a quienes obtengan una invención

⁵⁶⁷ Ha de recordarse que del total de 50 universidades públicas se incluyen en el estudio 49, de las cuales 38 disponen de normativa reguladora de la propiedad industrial generada en la universidad.

cuya titularidad pueda corresponder a la universidad. Incluso cuatro universidades que no tienen aprobada normativa específica sobre propiedad industrial⁵⁶⁸ han incluido determinadas obligaciones para los inventores en documentos que regulan las obligaciones del personal investigador o el desarrollo de actividades de contratación al amparo del artículo 83 LOU. Como habitualmente, estas universidades han sido consideradas en la revisión del presente apartado. En general, las universidades reflejan en sus normativas los deberes previstos en la LP, el de comunicación de la invención, el de colaboración y el de confidencialidad.

Con las excepciones mencionadas, el deber de comunicación de la invención se encuentra presente en todos los casos. Como especialidades, la U. de Castilla la Mancha configura su cumplimiento como un requisito para poder acceder a las ayudas para la protección de resultados de investigación, en tanto que la U. de Sevilla exige la comunicación de la invención antes de proceder a su divulgación, pero sin prever que se mantenga la confidencialidad una vez se ha comunicado. Esta vinculación de la confidencialidad exclusivamente al cumplimiento del deber de comunicar la invención podría causar problemas a la universidad con vistas a solicitar la protección de la misma. Hemos de tener en cuenta que la divulgación debe evitarse, como mínimo, hasta la presentación de la solicitud por la universidad, para no perjudicar la novedad. La U. Miguel Hernández extiende el deber de comunicación cuando se haya realizado una cesión de la titularidad a los inventores. En este caso, éstos también deberán informar a la universidad sobre los contratos de licencia que pacten con terceros.

Sobre el deber de colaboración, se trata de una obligación con carácter recíproco, que exige a la universidad y al inventor que cooperen con la otra parte para que puedan hacerse efectivos de la mejor manera posible los derechos de propiedad industrial sobre la invención. En concreto, la universidad deberá prestar al inventor el soporte, la asistencia y la información necesarias para que pueda comunicar la invención, conozca las acciones que lleve a cabo la universidad en relación con la misma y los derechos que puedan corresponderle en calidad de inventor. Por su parte, el inventor deberá facilitar a la universidad toda la información y documentación que fuera necesaria para tomar la decisión relativa a la protección de la invención y, en su caso, presentar la solicitud de protección. Si la universidad presentara dicha solicitud, el

⁵⁶⁸ Almería, Complutense de Madrid, León y Málaga.

inventor estará obligado a cooperar con ella y a atender sus requerimientos en el marco del procedimiento de protección de la invención. Un total de dieciocho universidades⁵⁶⁹ se refieren expresamente al deber de colaboración, aunque paradójicamente en su práctica totalidad lo contemplan únicamente desde el enfoque del inventor⁵⁷⁰.

Pero además de la vertiente activa del deber de colaboración, la LP obliga también a una colaboración pasiva, al indicar que ambas partes se abstendrán de cualquier actuación que pudiera redundar en detrimento de sus derechos. La manifestación más clara de esta colaboración pasiva es el deber de confidencialidad que obliga al inventor a no difundir la invención, para no perjudicar su novedad y, por tanto, la posibilidad de la universidad de protegerla. En consecuencia, el inventor deberá, por una parte, comunicar a la universidad la invención y, por otra, mantenerla en secreto hasta que la universidad decida si insta la protección de la misma y, en su caso, presente la solicitud ante el organismo correspondiente.

El deber de confidencialidad viene previsto expresamente en diecinueve de las normativas analizadas⁵⁷¹, y de manera implícita en la U. de Sevilla hasta la comunicación de la invención a la universidad, dado que establece la obligación de comunicar *“antes de la divulgación”* de la invención.

Cuatro universidades merecen una atención particular, por su mayor nivel de detalle en la regulación del deber de confidencialidad. La U. de Burgos indica que este deber operará durante el plazo acordado con la universidad, en tanto que las universidades de Cádiz y León lo limitan a un máximo de 3 meses. La U. del País Vasco, por su parte, hace recaer la responsabilidad de garantía del secreto de los resultados protegibles en la universidad, que *“dispondrá los elementos de seguridad necesarios”* para mantener dicho secreto hasta que se solicite la protección. Una vez solicitada la protección, se exige confidencialidad por parte del inventor durante los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud, período en el cual los resultados no podrán publicarse ni ser difundidos por ningún medio sin autorización de la

⁵⁶⁹ A Coruña, Alcalá, Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, Carlos III, Jaén, Miguel Hernández, Oviedo, País Vasco, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Rovira i Virgili y Vigo.

⁵⁷⁰ Sólo la Universidad de Oviedo declara que la colaboración es una obligación que tiene carácter recíproco, al definirla como una obligación mutua entre universidad e inventor.

⁵⁷¹ A Coruña, Alicante, Burgos, Cádiz, Carlos III, Castilla la Mancha, Extremadura, León, Lleida, Miguel Hernández, Oviedo, País Vasco, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela y Vigo.

universidad, para garantizar el secreto durante la tramitación del procedimiento de protección. No alcanza a entenderse el sentido de esta previsión, puesto que una vez presentada la solicitud los derechos de la universidad ya no pueden verse perjudicados por una posible difusión.

Por su parte, algunas universidades incluyen en su regulación obligaciones para el inventor adicionales a las mencionadas. En el caso de la normativa de la Universidad Miguel Hernández se menciona la necesaria promoción de la explotación de la invención, que deben llevar a cabo tanto la universidad como el inventor, así como la obligación del inventor de participar en las negociaciones de contratos con terceros interesados en explotarla. Además, como ya se ha mencionado, cuando la universidad ceda la titularidad de la invención a los inventores, a éstos se les exige una obligación adicional, la de informar a la universidad de los contratos de licencia que establezcan con terceros. La U. de A Coruña prevé que los inventores han de abstenerse de tramitar la protección de la invención; por su parte, las universidades de Burgos, Rovira i Virgili y Vigo obligan a los inventores a mencionar su vinculación con la universidad, salvo manifestación en contrario de ésta. En el caso de la U. Carlos III se establece para los inventores la obligación de respetar los derechos de terceros.

En resumen, las obligaciones afectan a ambas partes y vienen establecidas en la LP, con independencia de su traslado a las normativas universitarias. No obstante, aunque su existencia no dependa de lo que indiquen las universidades, nos parece muy recomendable que se reflejen a nivel interno para conocimiento de los inventores. Entendemos que dentro la obligación recíproca de colaboración se encuentra la exigencia de que la universidad informe a los inventores de sus deberes y les facilite su cumplimiento. En este sentido, la existencia de una normativa clara en la que venga reflejado el conjunto de obligaciones es un elemento esencial.

En lo que respecta al alcance que pueda tener la regulación de las obligaciones entre las partes, nos parece que la posibilidad de que la universidad asuma por vía normativa obligaciones más allá de las previstas en la LP no plantea ningún problema, siempre que se trate de obligaciones que resulten admisibles dada la posición jurídica en la que la normativa sobre patentes coloca a la universidad. La posibilidad de concretar, matizar o aumentar las obligaciones que soportan los inventores o su forma de ejercicio

también nos parece viable, siempre que estas disposiciones no limiten el contenido de sus derechos ni afecten a las condiciones para su ejercicio.

V.2.2.1.2. Sanciones

En lo que se refiere a las posibles sanciones como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de las partes, sólo ocho de las normativas revisadas las han previsto⁵⁷², y en todos los casos la previsión se refiere exclusivamente al incumplimiento por parte del inventor. En cinco casos⁵⁷³ se incorpora la manifestación prevista en la LP (art. 18.1), por la que se penaliza al autor de una invención laboral que no comunique la misma al empresario con la pérdida de los derechos que la propia ley le reconoce, sin perjuicio, en el caso de la U. de Almería, de otras posibles sanciones o de una posible indemnización derivada de responsabilidad por daños causados a la universidad. En el caso de la U. de Cantabria, sin embargo, se vincula esta pérdida de derechos no a la falta de comunicación sino al hecho de que el inventor proteja la invención a su nombre.

Sólo dos universidades establecen sanciones fuera de las previsiones generales de la LP. Se trata de las universidades de Alicante y Castilla la Mancha. La primera prevé una sanción al inventor que no guarde la debida confidencialidad, perjudicando el ejercicio de derechos por parte de la universidad. En ese caso, el inventor deberá indemnizar a la universidad. Por su parte, la U. de Castilla la Mancha tipifica los incumplimientos de su personal en esta materia como faltas disciplinarias, de carácter grave o leve, según causen o no daño a la universidad.

Siguiendo el principio jurídico que establece que no hay obligación sin sanción, podemos concluir que, junto con el régimen de obligaciones de las partes deben establecerse las sanciones con las que ha de penalizarse su incumplimiento. El autor de una invención que no comunique a la universidad su obtención, podrá verse privado de sus derechos, en aplicación del artículo 18.1 de la LP. Sin perjuicio de que venga establecido en la ley, conviene que las normativas incorporen esta previsión y que la vinculen a la simple inexistencia de comunicación en el plazo normativo dispuesto para ello, con independencia de que el inventor haya ocultado la invención con la intención de protegerla a

⁵⁷² Universidades de Alicante, Almería, Cantabria, Carlos III, Castilla la Mancha, Complutense de Madrid, Extremadura y Granada.

⁵⁷³ Alicante, Almería, Complutense de Madrid, Extremadura y Granada.

su nombre o no. De igual manera, aunque tampoco sea un hecho constitutivo de sus efectos, es recomendable que las universidades reflejen que el incumplimiento de la obligación de confidencialidad puede suponer que tenga que indemnizarse a la universidad por los perjuicios económicos causados.

En cuanto a la obligación de colaboración, se trata de una obligación más abstracta y por tanto resulta difícil determinar su incumplimiento y graduar la penalización que pueda corresponder. En este caso, la concurrencia de sanciones debe atender a la valoración de los perjuicios que haya causado a la otra parte el incumplimiento.

Por otra parte, entendemos que la configuración de los incumplimientos de obligaciones en esta materia como faltas disciplinarias excede la capacidad reguladora de las universidades. Esto sólo sería posible en los términos en los que estas faltas vengan expresamente tipificadas en la normativa específica que regule el régimen disciplinario del personal al servicio de la universidad.

V.2.2.1.3. Derechos de los inventores

Ya se ha mencionado que la LP otorga a los profesores universitarios que obtengan una invención laboral básicamente dos derechos:

- A) El derecho a la participación en los beneficios derivados de su invención que obtenga la universidad, en la modalidad y cuantía determinadas por ésta en sus Estatutos (art. 20.4 LP). Este aspecto ya se ha revisado en el análisis de los estatutos y volveremos sobre él más adelante, dentro de este mismo apartado referido a la revisión de la normativa de desarrollo, en el punto referente a la explotación de las invenciones.

La LP recoge el derecho a la participación del inventor en beneficios “*en todo caso*”, dejando a las previsiones estatutarias sólo la forma y cuantía de esta participación. Así pues, su existencia no depende de que la universidad lo haya incorporado o no a sus Estatutos, sino que habrá de operar en todos los casos, esté o no recogido por la universidad. Dieciocho universidades lo han incorporado expresamente a sus normativas de desarrollo⁵⁷⁴. No obstante, existen dos matizaciones: la U. de León precisa que este derecho se generará cuando la universidad explote directamente la invención lo que, a nuestro entender, no respeta

⁵⁷⁴ Alicante, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Córdoba, Extremadura, Granada, Jaén, León, Málaga, Murcia, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Rey Juan Carlos y Valladolid.

la previsión de la LP (art. 20.4), que otorga al inventor el derecho a la participación en los beneficios que obtenga la universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre la invención. La Politécnica de Madrid, por su parte, menciona expresamente la posibilidad de pacto en contrario. Aunque sea la única universidad que lo reconoce, cabe entender que cualquier inventor podrá pactar con la universidad la renuncia a su participación en beneficios, siempre que respete los límites del artículo 6.2 del Código Civil⁵⁷⁵. Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener en cuenta dos aspectos:

- a. Ésta renuncia tendrá que ser expresa para cada caso, puesto que el artículo 18.2 LP declara la nulidad de las renunciaciones que, de forma anticipada, efectúe el trabajador a sus derechos. Y entendemos que esta previsión, en virtud del art. 20.1 LP, resulta también aplicable a quienes desarrollan su actividad en el sector público⁵⁷⁶.
- b. Siguiendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de indisponibilidad de derechos por los trabajadores, la renuncia no podrá ser gratuita. Este tribunal declara ineficaz el pacto en el que el trabajador efectúe la renuncia a algún derecho sin contraprestación⁵⁷⁷.

B) El derecho a ser reconocido como autor de la invención (art. 14 LP). En cuanto al reconocimiento del inventor como autor, veinticuatro universidades lo han incorporado en sus normativas de forma expresa⁵⁷⁸, sin que en ningún caso exista alusión, previsión o matiz digno de mención.

En el ámbito de los derechos del inventor, el margen de maniobra de las universidades se circunscribe a la inclusión en su normativa institucional de los derechos previstos en la LP. No cabe que la universidad pueda establecer

⁵⁷⁵ Este artículo establece que la renuncia a los derechos reconocidos por la Ley sólo será válida cuando no contrarie el interés o el orden público ni perjudique a terceros.

⁵⁷⁶ El art. 20.1 LP indica que las normas del Título IV, referidas a invenciones laborales, “serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos”, sin perjuicio de lo previsto en los párrafos 2 a 9 del mismo artículo.

⁵⁷⁷ “STS 10508/1990, DE 6 DE JULIO DE 1990”, en aplicación del art. 3.5 del “REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES”. Este artículo impide a los trabajadores disponer válidamente de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Pese a que la disposición se dirige al personal con relación laboral, teniendo en cuenta que el sentido de la norma es garantizar los derechos de quienes se encuentran sometidos a una situación de dependencia en el ámbito de su prestación laboral o profesional, no encontramos razón para que no pueda entenderse de aplicación al personal funcionario de las Universidades, al menos como criterio inspirador de las normativas universitarias.

⁵⁷⁸ A Coruña, Alicante, Autónoma de Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castilla la Mancha, Córdoba, Huelva, Illes Balears, Jaén, Jaume I, Lleida, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela, Valladolid y Vigo.

matices o restricciones a estos derechos, por lo que debe limitarse a reconocerlos y garantizar su efectividad.

Tabla 9. Comparativa de las previsiones sobre el régimen de obligaciones y derechos entre las partes contenidas en normativa aprobada por las universidades

RÉGIMEN JURÍDICO. Obligaciones y derechos de los inventores																
UNIVERSIDAD	Obligaciones								Sanciones				Derechos		Notas	
	AT	COIAB	COM	CONF	MU	PE	PN	RDS	FB	FL	IND	MPB	PD	PB		RA
A Coruña	•	•	•	•											•	
Alcalá		•	•													
Alicante		•	•	•							• ¹		• ²	•	•	
Almería (#)		•	•										• ³			
Autónoma de Barcelona			•												•	
Barcelona		•	•											•		
Burgos		•	•												•	
Cádiz			•	• ⁴	•									•	•	
Cantabria			•										• ⁵	•	•	
Carlos III	•	•	•	•				•				•		•		
Castilla la Mancha			• ⁶	•					• ⁷	• ⁷					•	8
Complutense de Madrid (#)			•										• ⁹			
Córdoba														•	•	
Extremadura			•	•									• ⁹	•		
Girona			•													
Granada			•										• ⁹	•		
Huelva			•												•	
Illes Balears															•	
Jaén		•	•											•	•	
Jaume I			•												•	
La Laguna			•													
León (#)			•	• ¹⁰										• ¹¹		
Lleida															•	12
Málaga (#)			•											•		13
Miguel Hernández		•	•	•		•	• ¹⁴									13
Murcia			•											•		
Oviedo		• ¹⁵	•	•												
Pablo de Olavide			•											•	•	
País Vasco		•	•	• ¹⁶										•	•	
Politécnica de Cartagena			•													
Politécnica de Catalunya		•	•	•											•	
Politécnica de Madrid		•	•	•										• ¹⁷	•	
Politécnica de Valencia		•	•											•	•	
Pompeu Fabra		•	•	•											•	
Rey Juan Carlos		•	•	•										•	•	
Rovira i Virgili		•	•	•	•										•	
Santiago de Compostela			•												•	
Sevilla			• ¹⁸													
Valencia Estudi General			•													
Valladolid			•											•	•	
Vigo		•	•	•	•										•	
Zaragoza			•													

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Obligaciones

AT: Abstenerse de tramitar

COLAB: Colaboración
COM: Comunicación
CONF: Confidencialidad
MU: Referencia a la universidad
PE: Promover la explotación
PN: Participar en la negociación de contratos con terceros
RD3: Respetar derechos de terceros
Sanciones
FG: Falta grave
FL: Falta leve
IND: Indemnización
MPB: Posible modificación del régimen de participación en beneficios
PD: Pérdida de derechos
Derechos
PB: Participación en beneficios
RA: Reconocimiento de autoría

Notas

1	Si incumple la obligación de confidencialidad
2	Si no informa a la universidad de la invención
3	Si no informa a la universidad de la invención, sin perjuicio de otras posibles sanciones o de una indemnización por el daño causado
4	No más de tres meses
5	Si protege la invención a su nombre
6	Es un requisito para solicitar ayudas para la protección de resultados de investigación
7	Se considerará falta grave cuando cause daño a la universidad y leve en caso contrario
8	Una vez protegida la invención, la universidad podrá contar con servicios profesionales externos para el seguimiento y control de la explotación y de los beneficios
9	Si no informa a la universidad de la obtención
10	Durante tres meses
11	Cuando la universidad explote directamente
12	Establece un derecho de tanteo y retracto recíproco entre la universidad y el inventor, que comprende la obligación de comunicar a la otra parte la voluntad de transmitir y un plazo de 30 días para que ésta decida
13	Declara que la universidad no asumirá ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios sobre patentes y a los derivados de la fabricación y explotación comercial de la misma
14	Si la universidad cede la titularidad al inventor, éste debe informar de los contratos de licencia con terceros
15	Obligación mutua
16	Durante tres meses, desde la presentación de la solicitud de patente
17	Salvo pacto en contrario
18	Establece la obligación de comunicar antes de su divulgación, pero no prevé una obligación posterior de confidencialidad

V.2.3. CUESTIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES

Otro de los aspectos en los que llevaremos a cabo el análisis de la normativa universitaria en materia de propiedad industrial es el que hace referencia a la organización funcional y estructural de las universidades con vistas a su gestión. Por organización funcional nos estamos refiriendo a la forma en que las instituciones universitarias han dispuesto los mecanismos y canales adecuados para organizar las acciones que deban llevar a cabo los diferentes actores del proceso y las condiciones en las que deben realizarlas.

Básicamente se trata del procedimiento que seguirán los inventores y la universidad para gestionar la comunicación de invenciones y la solicitud de su protección. La organización estructural refiere la manera en la que cada universidad ha decidido disponer los medios con los que cuenta y asignar las competencias necesarias para llevar a cabo el mencionado procedimiento.

En consecuencia, revisaremos cómo han regulado las universidades el procedimiento interno para la solicitud de protección de las invenciones, para la extensión de la patente, en su caso, y a qué órganos o estructuras han dotado de la competencia para la toma de decisiones en estos asuntos.

V.2.3.1. El procedimiento sobre la solicitud de protección

Con carácter general, cuando aludimos al procedimiento sobre la solicitud de protección no nos estamos refiriendo al procedimiento para solicitar ante la OEPM la protección de la invención, sino al procedimiento interno que tiene lugar en la universidad para canalizar las decisiones oportunas sobre si se solicita o no la patente, el plazo para hacerlo y los efectos del silencio, así como, en su caso, manifestaciones acerca de quién carga con los gastos derivados del proceso, o sobre algún otro aspecto relativo a la actuación de la universidad entre la recepción de la comunicación de la invención y la presentación, en su caso, de la solicitud de protección.

Efectuaremos el análisis agrupando las cuestiones en tres apartados. El primero examina las unidades administrativas que a nivel de cada universidad gestionan el procedimiento, la existencia de procedimientos normalizados y la posibilidad de recurrir a servicios profesionales externos. En el segundo, revisamos los plazos de decisión previstos y los efectos que tiene la falta de decisión en plazo. Por último, analizamos los criterios para hacer frente a los gastos del procedimiento.

V.2.3.1.1. La oficina gestora interna, la existencia de procedimientos normalizados y la posibilidad de servicios profesionales externos

- A) En lo que se refiere a la oficina gestora, puede observarse que en algunas universidades no existe coincidencia entre la unidad que a nivel normativo se ha definido como encargada de tramitar el procedimiento de solicitud de protección de las invenciones y la oficina que interviene en la gestión de las cuestiones relativas a la transferencia de los

resultados de la investigación⁵⁷⁹. En unos casos es debido a que la normativa concreta cuál es la oficina universitaria responsable de la gestión de los resultados de la investigación pero no prevé cuál es la oficina encargada de gestionar el procedimiento de solicitud de protección de invenciones⁵⁸⁰, mientras que en otros casos la situación es precisamente la inversa⁵⁸¹. En el resto de situaciones donde existe divergencia, simplemente se encarga la gestión de los asuntos relativos al procedimiento de solicitud a una unidad interna distinta de la que gestiona los resultados de investigación, por criterios que podrían ser técnicos o de oportunidad⁵⁸².

En un apartado posterior se analizará la tipología a la que responden las unidades de gestión de resultados de investigación que funcionan en las universidades examinadas. En este punto, corresponde revisar las diferentes estructuras que intervienen en el procedimiento, establecidas por las universidades para decidir sobre la protección de las invenciones cuya titularidad les corresponde. Con poquísimas excepciones⁵⁸³, las normativas revisadas indican la unidad de gestión que se hará cargo del procedimiento para presentar ante la OEPM la solicitud de protección de las invenciones. Prácticamente en todos los casos se trata de una unidad interna, a excepción de las universidades Carlos III, Rovira i Virgili y Valladolid, donde la gestión se encarga a unidades externas controladas por la universidad⁵⁸⁴. Las universidades de Burgos y Pompeu Fabra establecen como unidad de gestión general una unidad interna, pero remiten la determinación del órgano responsable de la gestión del procedimiento de solicitud de protección a lo pactado en el contrato o convenio correspondiente, cuando la

⁵⁷⁹ Esta circunstancia se produce en 10 universidades: A Coruña, Alcalá, Barcelona, Castilla la Mancha, Granada, León, Murcia, País Vasco, Rey Juan Carlos y Santiago de Compostela.

⁵⁸⁰ A Coruña, León y Santiago de Compostela.

⁵⁸¹ Se identifica una unidad responsable del procedimiento de solicitud de protección, pero no viene prevista la unidad gestora de la transferencia de los resultados de la investigación en las normativas correspondientes a las universidades de Castilla la Mancha, Granada, Murcia y País Vasco.

⁵⁸² En la U. de Alcalá los temas relacionados con el procedimiento de solicitud de protección corresponden a la Asesoría Jurídica, la U. de Barcelona gestiona el procedimiento mediante la Agència de Comercialització dels Resultats de la Investigació, en tanto que la gestión de la transferencia de resultados la encomienda a la Fundació Bosch i Gimpera. Por su parte, en la U. Rey Juan Carlos el procedimiento lo asume el Servicio de Investigación y la gestión de resultados el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología, configurado como OTRI.

⁵⁸³ Las únicas universidades que no lo mencionan son la de A Coruña, Córdoba, País Vasco, Santiago de Compostela y València Estudi General. En el caso de la U. del País Vasco, aunque no concreta la unidad que lo llevará a cabo, la normativa indica que la universidad actuará "de oficio".

⁵⁸⁴ Un parque científico en el caso de la U. Carlos III y respectivas fundaciones en los casos de Valladolid y Rovira i Virgili.

invención derive de un proyecto de investigación contratado o convenido con otras entidades.

La organización interna de cada universidad puede determinar libremente qué unidad se encarga de tramitar el procedimiento de decisión sobre la protección y, en su caso, la solicitud ante la OEPM. Esta unidad puede coincidir o no con la unidad responsable de la gestión de los resultados de investigación. Sin perjuicio de lo anterior, dada la conexión temática existente entre ambas responsabilidades, nos parece recomendable que la gestión se unifique en la misma unidad administrativa. Sin embargo, siempre que exista una coordinación y colaboración adecuada entre las unidades implicadas, no encontramos razones para concluir que provoque inconvenientes o disfunciones el hecho de que existan dos unidades responsables diferenciadas. No obstante, para garantizar esta colaboración y coordinación, en caso de que estas competencias recaigan en dos unidades distintas, ambas deberían integrarse en la misma área competencial y depender orgánicamente de un mismo órgano de decisión.

- B) Por lo que respecta a la existencia de procedimientos normalizados, conviene recordar que se mencionan exclusivamente los casos en los que las normativas prevén expresamente un procedimiento y no meras referencias a acciones o trámites particulares. Por otra parte, el análisis se basa en el examen de las normativas vigentes en las universidades examinadas, por lo que existe una alta probabilidad de que, con independencia de lo previsto en su normativa, se hayan establecido al margen de la misma procedimientos de gestión normalizados de los resultados de investigación.

En total, trece universidades incorporan en su normativa la definición del procedimiento para la toma de decisiones sobre la protección de una invención, directamente o mediante el mandato a la unidad de gestión interna para el establecimiento de dicho procedimiento estandarizado⁵⁸⁵. La U. Complutense de Madrid, que no dispone de normativa, ha establecido el procedimiento en un documento de recomendaciones elaborado por su OTRI. En los casos de las

⁵⁸⁵ Alicante, Cantabria, Extremadura, Granada, Jaén, Rey Juan Carlos, Rovira i Virgili y Vigo definen el procedimiento en la normativa, en tanto que las universidades de Barcelona, Pablo de Olavide, Politécnica de Madrid, Politécnica de Cartagena y Politécnica de València disponen que las unidades competentes elaborarán dichos procedimientos.

universidad de Jaén y Vigo, la propia normativa prevé la posibilidad de no ajustarse al procedimiento que contempla en casos excepcionales o de necesidad de tramitación urgente, lo que cabe entender como situaciones en las que la demora de la solicitud por razón de la tramitación ordinaria del procedimiento pudiera causar perjuicios para la universidad. Algunas universidades también establecen la disponibilidad de formularios normalizados para su uso por los interesados, que en algún caso se anexan a la propia normativa⁵⁸⁶.

Poco hay que decir respecto a la conveniencia de que existan procedimientos de trabajo estandarizados, que incorporen formularios tipo para facilitar y agilizar la tramitación y la actuación de todos los interesados que puedan intervenir en el procedimiento. La normativa debería incorporar el mandato a la unidad responsable de que se lleve a cabo la normalización del procedimiento y de los formularios que se utilicen en el mismo. Por su carácter, marcadamente técnico y de gestión, que podría requerir actualizaciones periódicas, consideramos que esta normalización debería llevarse a cabo mediante la aprobación de circulares o instrucciones técnicas de procedimiento, fuera del ámbito de la propia normativa. También parece interesante la previsión de las universidades de Jaén y de Vigo, que permite, de forma excepcional, la tramitación urgente del procedimiento de solicitud de protección de una invención, en casos excepcionales o de necesidad, en los que la tramitación ordinaria ponga en riesgo el interés de la universidad. No obstante, la decisión de adoptar la tramitación urgente del procedimiento deberá ser motivada y adoptada por un órgano de la universidad de forma que se garantice suficientemente su necesidad y el equilibrio entre la excepción al procedimiento ordinario y el interés que se pretende proteger.

- C) Sobre la posibilidad de uso de servicios profesionales externos, se incorpora expresamente en catorce normativas⁵⁸⁷, mientras que en las universidades de Huelva, Jaén y València Estudi General debe deducirse por la referencia que se realiza a la posible existencia en el procedimiento

⁵⁸⁶ Prevé en su normativa el uso de formularios normalizados las universidades de Burgos, Cádiz, Jaén, Jaime I, Lleida, Pablo de Olavide, País Vasco y Politécnica de Madrid.

⁵⁸⁷ Carlos III, Castilla la Mancha, Extremadura, Jaime I, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Pompeu Fabra y Valladolid.

de gastos debidos a este concepto, o por la posibilidad que se contempla de recabar cuantos informes técnicos se consideren.

La U. Rey Juan Carlos establece la intervención de un agente de la propiedad industrial, con carácter necesario, una vez decidida la protección de la invención. Por su parte, las universidades de Barcelona y Rovira i Virgili contemplan la posibilidad genérica de recurrir a informes externos. Llama la atención la previsión contenida en la normativa de la U. de Extremadura, que recoge la posibilidad de recurrir a profesionales externos durante el proceso de decisión sobre la protección de la invención y parece excluir esa posibilidad durante la preparación y presentación de la solicitud de protección, al determinar expresamente que el procedimiento de solicitud de protección se llevará a cabo por técnicos propios, con colaboración del inventor.

Por una parte, nos encontramos con la tramitación del procedimiento administrativo tendente a la toma de decisiones internas, que con toda seguridad puede ser gestionado por el personal técnico de la universidad. No obstante, dicho procedimiento podría versar sobre invenciones con un grado de especialización técnica muy elevado⁵⁸⁸, por lo que la adopción de decisiones de fondo en el marco de dicho procedimiento podría requerir la consulta a expertos externos. Por otra parte, una vez tomada a nivel interno la decisión de solicitar la protección, se inicia un procedimiento administrativo complejo, para cuya gestión existe personal profesional expresamente cualificado⁵⁸⁹.

En ambos casos, entendemos que la posibilidad de recurrir a profesionales externos expertos en la materia es acertada, puesto que mejora la calidad en la gestión del proceso y puede resultar determinante para evitar errores que podrían perjudicar la viabilidad de la solicitud, por lo que pensamos que no debería haber obstáculos en la normativa para que la universidad pueda recurrir a los servicios de expertos externos cuando valore que, por la dificultad o especialidad del procedimiento, por la materia sobre la que versa la invención o por cualesquiera otras circunstancias, existen razones que así lo aconsejan.

⁵⁸⁸ Piénsese por ejemplo en la complejidad científica de los avances tecnológicos en el área de la biomedicina.

⁵⁸⁹ Los Agentes de la Propiedad Industrial.

V.2.3.1.2. El régimen de asunción de gastos

Cuando la universidad decide instar la protección de la invención se inicia el procedimiento de solicitud ante la OEPM, cuyos trámites ocasionan unos costes considerables relacionados con la preparación de la documentación necesaria, la traducción de la misma, las tasas administrativas que resultan de aplicación a la solicitud y al mantenimiento de la patente y otros gastos diversos.

Es muy habitual que las normativas en materia de propiedad industrial de las universidades determinen el régimen de asunción de los costes derivados de la protección de la invención⁵⁹⁰. Es un aspecto importante que conviene que esté claramente definido *a priori* para evitar incidencias en la tramitación de la patente. La situación de las universidades que lo regulan es la siguiente:

- A) De forma mayoritaria, se establece que será la universidad la que asuma los costes⁵⁹¹. En ese caso, algunas universidades establecen que los costes se deducirán posteriormente de los beneficios que se obtengan de la explotación de la patente⁵⁹². Por su parte, la U. de Extremadura prevé la deducción de beneficios de aquellos gastos que asuma, en tanto que la de La Laguna indica con carácter general que los gastos se deducirán de los beneficios. Aunque ninguna de estas instituciones ha previsto expresamente la asunción de los gastos, ambas disposiciones dan a entender indirectamente que los gastos, al menos en parte, se asumirán por la universidad.

Algunas de las universidades que asumen los costes de protección matizan de alguna manera el alcance de este compromiso. En el caso de la U. de Cádiz, cuando la titularidad de la invención sea compartida, los gastos se distribuirán según lo acordado entre los cotitulares. La U. de Girona declara que asumirá los gastos durante un período mínimo de 12

⁵⁹⁰ De entre las universidades examinadas que disponen de normativa específica, incluyen previsiones acerca del régimen aplicable a los gastos las universidades de A Coruña, Alcalá, Alicante, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Castilla la Mancha, Extremadura, Girona, Granada, Huelva, Illes Balears, Jaén, La Laguna, Lleida, Miguel Hernández, Murcia, Oviedo, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, València Estudi General, Valladolid y Vigo. Las universidades de León y Málaga, aunque no han aprobado una normativa interna sobre propiedad industrial, disponen de previsiones sobre el régimen de gastos en otras normativas relacionadas.

⁵⁹¹ 25 universidades: Alicante, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Girona, Granada, Huelva, Illes Balears, Jaén, Lleida, Málaga, Murcia, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

⁵⁹² Así lo hacen 10 universidades: Alicante, Barcelona, Granada, Jaén, La Laguna, Lleida, Málaga, Murcia, Pompeu Fabra y València Estudi General.

meses. En el caso de la U. de Jaén, el compromiso de la universidad se mantiene durante dos años; transcurrido este período, si no existe un acuerdo con tercero que asuma los costes, la universidad podrá dejar de financiar los gastos. En la U. Politécnica de Cartagena, los gastos se cargarán a la consignación correspondiente a la actividad que genere la invención. En los casos de la U. Politécnica de Catalunya y de la U. Pompeu Fabra, sus normativas indican que sólo se harán cargo de los gastos derivados de la protección en el ámbito nacional, condicionando los gastos de la extensión internacional a la existencia de un acuerdo con terceros que los asuman o a la viabilidad de la explotación. En la U. de Valladolid, los costes se cubrirán, preferentemente, con los beneficios obtenidos por la gestión de sus derechos de propiedad industrial.

Entendemos que el adelanto de los gastos por la universidad es la postura más recomendable. En primer lugar porque es la titular de la patente; en este sentido, es evidente que la asunción de los gastos debe ser proporcional al porcentaje de titularidad que ostente la universidad. En los casos de cotitularidad, los costes deben repartirse entre los cotitulares, según la proporción de titularidad que les corresponda. Y en segundo lugar porque dispone de mayor capacidad económica para hacer frente inicialmente a los gastos. No obstante, todos los costes que origine la protección de la invención deberán deducirse de los beneficios de explotación que se obtengan, lo que finalmente provoca que las cargas económicas se repartan entre las partes, según el porcentaje de beneficios que le corresponda a cada una. Así, en realidad los gastos se asumen por ambas partes, según el porcentaje de distribución de beneficios que esté previsto. El efecto real que provoca el régimen de asunción de gastos cuando se consigue explotar la patente no es el de determinar qué parte carga con los gastos, sino qué parte anticipa el dinero necesario para proteger y mantener la invención. Con posterioridad, una vez se obtengan beneficios, se compensarán estos gastos. Sin embargo, la parte que adelanta el coste asume un riesgo, puesto que en el caso de que no se llegaran a obtener beneficios de explotación, o éstos fueran insuficientes, no podría resarcirse del coste originado por la patente.

En lo que respecta a la limitación al territorio nacional de los gastos asumibles por la universidad, es una cuestión que se analizará en

el apartado correspondiente a los costes derivados de la extensión internacional de la patente.

- B) Por otra parte, cuatro universidades⁵⁹³ prevén que el régimen de gastos será el que determine la universidad, lo que supone que podría ser diferente, según la valoración que haga la universidad de cada caso. De entre estas universidades, la de Castilla la Mancha indica expresamente que cuando la invención se produzca en el ámbito de un contrato se estará para la distribución de gastos a lo establecido en el mismo.

En nuestra opinión, la determinación del régimen de gastos caso a caso no es aconsejable, por la inseguridad que genera. La universidad debe valorar si lleva a cabo la protección y, en caso afirmativo, asumir inicialmente los costes. No obstante, en el caso de las invenciones bajo contrato, debe determinarse por las universidades que se estará a lo pactado. En defecto de pacto, opinamos que la universidad debe prever que sólo asumirá los gastos en función del porcentaje de titularidad que ostente sobre la invención.

- C) Al margen de las universidades que corren con los gastos y de las que dejan la fijación del régimen de gastos a un análisis particular, se encuentran los casos de la U. de A Coruña, que prevé medidas de apoyo y ayudas a los inventores para los gastos de protección de las invenciones, lo que hace presumir que los gastos habrán de correr por cuenta del inventor, y de la U. de León, que indica que los gastos correrán por cuenta de los terceros en las invenciones compartidas, sin especificar qué ocurrirá en el caso de invenciones que correspondan íntegramente a la universidad.

En resumen, a nuestro criterio, la mejor postura es que la universidad anticipe el coste de protección, deduciéndose con posterioridad los gastos de los beneficios obtenidos. En los casos de cotitularidad, los gastos deben repartirse proporcionalmente al porcentaje de titularidad. En los casos de invenciones derivadas de un contrato, el régimen de gastos debe ser el previsto en el mismo. En su defecto, la universidad asumirá los costes equivalentes al porcentaje de titularidad sobre la invención que le corresponda.

⁵⁹³ Alcalá, Castilla la Mancha, Miguel Hernández y Oviedo.

Tabla 10. Comparativa de las previsiones sobre el procedimiento de solicitud de protección de invenciones (I), contenidas en normativa aprobada por las universidades

UNIVERSIDAD	PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN (I)																Notas
	Oficina gestora			Procedimientos normalizados		Servicios profesionales externos					Gastos						
	OTRI	3SCA	OTRAS	FN	PD	IN	PE	PBSI	SD	TP	B	AD	DU	I	LEE	J	
A Coruña																	
Alicante	3		2														
Autónoma de Barcelona	4																
Barcelona		5			6												
Burgos																	
Cádiz																	7
Cantabria			8														
Carlos III			9														
Castilla la Mancha			10														
Complutense de Madrid (#)					12												
Córdoba																	
Extremadura	13				14			15		16		17					
Girona	18																19
Granada			20		14												
Huelva									21								
Illes Balears			22														
Jaén					23				24								25
Jaume I	26				27												
La Laguna																	
León (#)											29						
Lleida	30																
Málaga (#)																	
Miguel Hernández																	
Murcia																	
Oviedo																	
Pablo de Olavide					31												
País Vasco					32												33
Politécnica de Cartagena					34												35
Politécnica de Catalunya			36														
Politécnica de Madrid					37												38
Politécnica de València	39				40												
Pompeu Fabra		41	42														
Rey Juan Carlos			43		44	45											
Rovira i Virgili			46														
Santiago de Compostela																	
Sevilla																	
València Estudi General									47								
Valladolid	48																49
Vigo					50												
Zaragoza																	

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Oficina gestora

OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

3SCA: En su caso, según contrato o acuerdo con terceras partes

OTRAS: Otras oficinas gestoras

Procedimientos normalizados

FN: Formularios normalizados

PD: Procedimiento definido

Servicios profesionales externos**IN:** Intervención necesaria**PE:** Previsión expresa**PBSI:** Posibilidad genérica de solicitar informes**SD:** Se deduce**TP:** Técnicos propios**Gastos****3:** Asumidos por terceros**AD:** A deducir de beneficios**DU:** Régimen de gastos determinado por la universidad**I:** Asumidos por el inventor**LEE:** Limitados al estado español**U:** Asumidos por la universidad**Notas**

- 1 Alude al establecimiento de medidas de apoyo y ayudas por la universidad, lo que hace suponer que los gastos corresponden al inventor
- 2 Asesoría Jurídica
- 3 Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología
- 4 Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), actualmente Área de Desarrollo y Valorización de la Investigación (ADVAR)
- 5 Agència de Comercialització dels Resultats de la Investigació (ACRI)
- 6 La ACRI establecerá procedimientos normalizados
- 7 En casos de titularidad compartida, los gastos se asumirán según lo acordado
- 8 Oficina de Valorización
- 9 Parque Científico
- 10 No indica expresamente una oficina gestora, prevé que el Vicerrectorado de Investigación preste asesoría y apoyo a los investigadores
- 11 En caso de que la invención se haya desarrollado en el marco de un contrato, se estará a lo establecido en el mismo
- 12 El procedimiento se encuentra disponible en un documento de recomendaciones generado por la OTRI, no en la normativa
- 13 Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación
- 14 Incluido como anexo en la normativa
- 15 Prevista para la toma de decisión sobre la protección
- 16 Para la tramitación de la solicitud
- 17 Los costes que corran por cuenta de la universidad
- 18 Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica
- 19 Asumirá los gastos por un período mínimo de 12 meses
- 20 Agencia de Transferencia de Investigación
- 21 Se mencionan como gastos posibles del procedimiento
- 22 Oficina de Apoyo a la Investigación
- 23 Se prevé la posibilidad de tramitación urgente, sin ajustarse al procedimiento establecido, cuando la demora pudiera causar perjuicios a la universidad
- 24 Indica que se podrán recabar cuantos informes técnicos se consideren necesarios
- 25 Si en dos años no hay acuerdo de explotación con terceros, la universidad podrá dejar de financiar los gastos, para que los asumiera el inventor
- 26 Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT)
- 27 Se indica que la OCIT facilitará información de los procedimientos a los inventores
- 28 No se prevé de forma expresa que la universidad asuma los gastos, pero se indica que se deducirán de los beneficios aquellos que asuma
- 29 En el caso de invenciones compartidas
- 30 Oficina de Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación (DAIDI)
- 31 Establece que la OTRI definirá el procedimiento para la solicitud de registro y modelos de contrato
- 32 Se incluyen como anexos a la normativa
- 33 No se expresa la oficina gestora, pero se prevé que se tramitará "de oficio"
- 34 La OTRI establecerá un procedimiento
- 35 Se asumirán de la consignación correspondiente a la actividad que genera la invención
- 36 Oficina de Patentes y Licencias (DPL). No se ha podido comprobar con la información disponible en la web si está integrada en el Centre de Transferència de Tecnologia, unidad definida como OTRI de la UPC

37	Prevé el establecimiento de un procedimiento y de modelos de contrato de cesión de derechos y explotación
38	Con cargo al presupuesto general y a los ingresos por explotación de resultados
39	Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología (CTT)
40	El Centro de Transferencia de Tecnología establecerá un procedimiento
41	Para proyectos de investigación con otras entidades, según contrato o convenio. En defecto de previsión, gestionará la Unidad de Innovación y Parques de Investigación
42	Unidad de Innovación y Parques de Investigación. Probablemente su equivalente en la actualidad es la Unitat d'Innovació-UPF Business Shuttle, OTRI de la UPF
43	Servicio de Investigación
44	El manual de procedimiento no contiene plazos, pese a que la normativa lo indica
45	El procedimiento prevé la participación de un agente de la propiedad industrial
46	Fundació Universitat Rovira i Virgili
47	Se menciona su intervención como gastos posibles del procedimiento
48	Unidad de Patentes
49	Preferentemente con los beneficios de la gestión de derechos de propiedad industria
50	En casos excepcionales o de urgente necesidad puede solicitarse la patente sin ajustarse al procedimiento previsto

V.2.3.1.3. El plazo para decidir y los efectos del silencio

Tras la comunicación a la universidad de la existencia de la invención, ésta debe decidir si ejerce su derecho y solicita la patente o bien renuncia a hacerlo. Por extraño que pueda parecer, no todas las universidades han determinado un plazo máximo para efectuar ese pronunciamiento⁵⁹⁴. Entre las que lo han hecho, existe una gran variabilidad en la determinación de dicho plazo. De entrada, aunque la mayoría de ellas establece un plazo único, existen algunas que definen plazos desglosados, bien para diferenciar la emisión de informes preceptivos por parte de algún órgano y la adopción de la decisión por parte del órgano competente para resolver sobre la protección, bien para convocar al órgano correspondiente y para que éste adopte una decisión, o incluso para decidir sobre la presentación de la solicitud de protección y para presentar efectivamente la solicitud⁵⁹⁵.

Sobre las unidades utilizadas para el cómputo, existen universidades que fijan los plazos en meses, mientras otras lo hacen en días hábiles y otras se refieren a días, sin especificar si son hábiles o naturales⁵⁹⁶.

El inicio del cómputo del plazo está referido al momento en el que se efectúa la comunicación a la universidad de la obtención de la invención.

⁵⁹⁴ 15 universidades públicas con normativa sobre propiedad industrial no prevén plazo máximo para decidir: A Coruña, Alcalá, Burgos, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Córdoba, Illes Balears, Oviedo, Politècnica de Catalunya, Rey Juan Carlos, Salamanca, Sevilla, València Estudi General y Valladolid. A éstas debe añadirse la U. Autónoma de Barcelona, que se limita a indicar que la universidad decidirá en un plazo "razonable". Sí establecen plazo 23 universidades.

⁵⁹⁵ Las universidades de Santiago de Compostela y Vigo establecen un plazo para informe y otro para la resolución. La U. de Zaragoza dispone un plazo máximo para que se reúna el órgano competente y otro para que éste órgano adopte la decisión. Por su parte, la U. de Castilla la Mancha fija un plazo máximo de decisión y otro para la presentación de la solicitud, en su caso.

⁵⁹⁶ 17 universidades utilizan el mes como unidad de medida, 3 usan los días hábiles y 3 se refieren simplemente a días.

Desde que se efectúa esa comunicación, normalmente exigida con carácter inmediato, se inician los plazos de que dispone la universidad para resolver si solicita la protección de la invención. De esta manera, los inventores conocen con certeza cuándo van a saber, como máximo, si la protección de su invención interesa a la universidad. Sin embargo, tres universidades⁵⁹⁷ no resuelven satisfactoriamente esta cuestión, puesto que determinan un plazo máximo para adoptar la resolución sobre la protección de la invención a computar desde el momento en que un órgano de la propia universidad emite un informe, trámite preceptivo para el que sin embargo no existe un plazo máximo determinado, lo que tiene como consecuencia que el inventor no pueda conocer el plazo máximo total para que la universidad adopte la decisión sobre la protección desde que cumplió con su obligación de comunicar a la universidad la invención.

Por otra parte, llama la atención la significativa desproporción entre los plazos máximos fijados. Aunque con carácter general se establece un plazo máximo de 3 meses para que la universidad resuelva desde que recibe la comunicación⁵⁹⁸, el mayor de los plazos máximos previstos es de 6 meses⁵⁹⁹, mientras que el menor de ellos llegaría a un máximo teórico de 20 días hábiles⁶⁰⁰.

Dentro de esos plazos, la universidad resolverá y comunicará al inventor si tiene intención de solicitar la protección de la invención. Pero es posible que, en ocasiones, se agoten los plazos indicados sin que la universidad haya resuelto sobre su interés en proteger, produciéndose la figura del silencio administrativo. En esos casos, pocas universidades han previsto en sus normativas cuáles serán los efectos del silencio. En general, cuando viene previsto se opta por la cesión de los derechos al inventor. Así ocurre en las nueve universidades que tratan esta cuestión⁶⁰¹, con las particularidades existentes en la U. Pompeu Fabra, donde la cesión requiere solicitud del inventor y en la U. Jaume I, que prevé la cesión como posible, no necesaria, cuando no exista interés por la universidad, desinterés que, a nuestro entender, habría de entenderse ya manifestado por la falta de resolución en plazo. Debe

⁵⁹⁷ Jaén, Lleida y Miguel Hernández.

⁵⁹⁸ 11 universidades: Alicante, Barcelona, Extremadura, Granada, Jaume I, La Laguna (se equipara a 3 meses su previsión de 90 días), Murcia, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Madrid y Politécnica de València.

⁵⁹⁹ Corresponde a la U. Politécnica de Cartagena.

⁶⁰⁰ En la U. de Zaragoza, debe convocarse la reunión de la Comisión de Protección de Invenciones en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que se reciba la comunicación de la invención. Esta comisión tendrá que pronunciarse en un plazo máximo de otros 10 días hábiles.

⁶⁰¹ Universidades de Alicante, Extremadura, Jaume I, La Laguna, Oviedo, Politécnica de Cartagena, Politécnica de València, Pompeu Fabra y Santiago de Compostela.

precisarse que, en el caso de la U. de Extremadura, la cesión de derechos se produce si la universidad guarda silencio durante el plazo de 70 días hábiles, aunque el plazo máximo que prevé su normativa para resolver la cuestión de la protección es de 3 meses.

En los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos de propiedad industrial resulta fundamental evitar las dilaciones innecesarias, que podrían acabar perjudicando estos derechos⁶⁰². Por ello, resulta necesario que la universidad se ajuste a un plazo máximo para decidir sobre su interés en proteger la invención. Además, el inventor no puede estar esperando la resolución de la universidad de forma indefinida, sino que debe saber con certeza en qué momento, como máximo, la conocerá, para poder ejercer, en su caso, los derechos que le correspondan. Para que el plazo sea operativo y pueda establecerse el momento en que se produce el vencimiento del mismo, el inicio de su cómputo debe producirse cuando se produzca la comunicación del inventor a la universidad. Si se establecen plazos parciales o desglosados para diferentes acciones, éstos deben estar relacionados entre sí de forma que pueda conocerse cuál es el plazo total para llevar a cabo todo el proceso de decisión.

Las universidades deben ser diligentes en la resolución de los asuntos relacionados con la gestión de sus invenciones, puesto que existen terceros interesados, algunos concretos como el propio inventor, y otros indeterminados, como el sector industrial en el que la invención pueda tener acogida o el sector social que pueda beneficiarse con su difusión y/o explotación. Además, la promoción de la explotación de sus invenciones debe ser un referente de actuación de las universidades, que persiga el objetivo de dinamizar el progreso técnico y humano. Por ello, opinamos que un plazo de 3 meses debe resultar suficiente para que las universidades puedan decidir acerca de su interés en solicitar la protección de la invención⁶⁰³. Este plazo nos parece adecuado, por una parte para que la universidad pueda llevar a cabo la valoración técnica y de oportunidad para iniciar el proceso de solicitud, obteniendo los informes o asesoramientos que estime oportunos, y por otra es un plazo suficientemente ágil para que el procedimiento no se dilate en exceso.

Si transcurrido el plazo máximo previsto la universidad no ha comunicado al inventor una decisión sobre su interés en la invención, opinamos que deben cederse al inventor los derechos sobre la invención,

⁶⁰² Piénsese en el derecho de prioridad que genera la válida presentación de la solicitud de protección de una invención.

⁶⁰³ Como se ha visto, el art. 21.3 de la Ley de Patentes de 2015 ha optado por ese mismo plazo.

automáticamente, para que este pueda libremente asumir su titularidad y llevar a cabo su explotación en la forma que decida. Nos parece también interesante incluir en la normativa la previsión acerca de la posibilidad que asiste al inventor de presentar la solicitud en nombre y por cuenta de la universidad cuando esta haya manifestado interés en la invención, pero no presente la solicitud en un plazo razonable.

Tabla 11. Comparativa de las previsiones sobre el procedimiento de solicitud de protección de invenciones (II), contenidas en normativa aprobada por las universidades

UNIVERSIDAD	PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN (II)						Notas
	Plazo decisión			Efectos del silencio			
	D	DH	M	CD	NU	PC	
A Coruña							
Alcalá							
Alicante			3	•			
Autónoma de Barcelona							1
Barcelona			3				
Burgos							
Cádiz							
Cantabria							
Carlos III							
Castilla la Mancha			2 ^a				
Córdoba							
Extremadura			3	• ²			
Girona	60						
Granada			3				
Huelva			2				
Illes Balears							
Jaén			1 ^b				
Jaume I			3		•	•	
La Laguna	90			•			
León (#)			2				
Lleida			1 ^c				
Miguel Hernández			1 ^d				
Murcia			3				
Oviedo				•			
Pablo de Olavide			3				
País Vasco			3				
Politécnica de Cartagena			6	•			
Politécnica de Catalunya							
Politécnica de Madrid			3				
Politécnica de Valencia			3	• ³			
Pompeu Fabra		45		• ⁴			
Rey Juan Carlos							
Rovira i Virgili							
Santiago de Compostela		60 ^e		•			
Sevilla							
València Estudi General							
Valladolid							
Vigo	60 ^f						
Zaragoza		20 ^g					

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Plazo decisión

D: Días

DH: Días hábiles

M: Meses

Efectos del silencio

CDI: Cesión de derechos al inventor

NIU: No existe interés por la universidad

PCI: Posible cesión al inventor

Notas

1	Indica que la decisión se adoptará en un plazo "razonable"
2	Si la universidad no comunica nada en setenta días hábiles
3	Por inactividad, falta de ejercicio de derechos
4	El efecto del silencio es desestimatorio, produce la cesión de derechos al inventor, si éste lo solicita
a	Un mes para presentar la solicitud
b	Desde el informe de la OTRI
c	Tras el estudio positivo de la Oficina de Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación, para el que no se establece un plazo determinado
d	Desde que la Comisión Delegada recibe la documentación de la OTRI
e	Prevé treinta días hábiles para el informe del Centro de Transferencia de Tecnología y otros tantos para la resolución del Rector
f	Prevé treinta días para el informe de la OTRI y otros tantos para la decisión del Rector, a través de la Comisión de Investigación
g	Diez días hábiles de plazo para reunirse y otros diez días hábiles para decidir

V.2.3.2. La extensión de la protección

Cuando la universidad resuelve proceder a la protección de alguna invención mediante la solicitud de una patente, debe decidir el ámbito de dicha protección. Se da por supuesta la protección a nivel nacional, pero existe también la posibilidad de extender el ámbito territorial en el que surtirá efectos la patente a otros países. Es lo que conocemos como extensión de la patente.

A continuación revisaremos si las normativas elaboradas por las universidades españolas objeto de estudio han tratado la cuestión de la extensión de la patente a otros países y, en su caso, la forma en que lo han hecho. En el caso de las universidades públicas que nos ocupan, la mayoría no se refieren a esta materia en sus normativas⁶⁰⁴. Una vez más, hemos de valorar negativamente la omisión en la normativa reguladora de aspectos importantes, como es el de la extensión de la patente. Un marco jurídico eficaz sobre propiedad industrial en el ámbito universitario no puede dejar de contemplar las condiciones para que pueda llevarse a cabo la extensión, por cuenta de

⁶⁰⁴ La cuestión es mencionada, en algún aspecto, por 20 universidades: Alicante, Cádiz, Castilla la Mancha, Extremadura, Granada, Huelva, Illes Balears, Jaén, Jaime I, La Laguna, León (en su Reglamento de contratos, convenios y proyectos de investigación), Lleida, Miguel Hernández, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València y Pompeu Fabra.

quién correrán los gastos derivados de la misma y, en su caso, cuándo y cómo se prevé su abandono. Analizaremos de qué forma han regulado estas cuestiones las universidades que sí las han incorporado en sus normativas internas.

V.2.3.2.1. Condiciones para la extensión de la patente

Como se ha comentado, la extensión de los efectos de la patente a otros territorios de forma adicional a la eficacia en España es una posibilidad que los sistemas de patentes que rigen en el ámbito internacional ofrecen a los titulares de las invenciones.

Siendo una decisión libre de la universidad, es recomendable que se recojan en las normativas sobre propiedad industrial las condiciones en las que se podrá proceder a extender la patente. En el marco normativo actual, estas condiciones atienden, mayoritariamente, a criterios económicos.

A) Acuerdo de licencia con un tercero. Seis universidades⁶⁰⁵ establecen como condición para extender la patente la existencia de un acuerdo de licencia con un tercero para la explotación de la patente en los países a los que se extienda la protección. En dos casos⁶⁰⁶ este acuerdo debe alcanzarse dentro de los 11 meses siguientes a la fecha de prioridad, para no poner en peligro la posibilidad de solicitar la extensión; en el caso de la U. de Granada se exige, además, que el acuerdo incorpore la asunción de los costes de mantenimiento de la extensión. Como variante de la necesidad de un acuerdo de licencia, encontramos el acuerdo de cotitularidad a nivel internacional con un tercero, previsto por la U. de les Illes Balears como condición para la extensión de la patente.

Opinamos que la extensión de la patente como consecuencia de la existencia de un tercero interesado en su explotación es muy razonable, dado que permite garantizar que la universidad podrá resarcirse de los considerables costes que supone extender la protección de la patente en el ámbito internacional. No obstante, esta posibilidad debe contemplarse como una opción no exclusiva, es decir, la patente debe poder extenderse, entre otras causas, por esta. La determinación de un plazo para su ejercicio nos parece necesaria, puesto que de esta manera se

⁶⁰⁵ Extremadura, Girona, Illes Balears, Jaén, Lleida y Politècnica de Catalunya.

⁶⁰⁶ Universidades de Extremadura y Granada.

asegura que se lleva a cabo mientras la universidad aún conserva un derecho prioritario para ello.

- B) Respaldo financiero. La U. de La Laguna y la U. Pompeu Fabra condicionan la extensión a la existencia de un acuerdo con tercero que financie su coste, antes de que transcurra el período de prioridad para la extensión. La U. de Castilla la Mancha, por su parte, exige un respaldo financiero de terceros. En este caso, la universidad dispondrá de un año para decidir y, en caso negativo, podrá ceder este derecho a los inventores, con posible reserva de una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita.

Esta causa atiende, en el fondo, a la misma razón que la anterior: evitar que la universidad asuma un riesgo económico. Si existen terceros que soportan el coste, la universidad puede considerar adecuado llevar a cabo la extensión. En cuanto a la cesión del derecho al inventor, en caso de no extender la patente, opinamos que las mismas razones que aconsejan la cesión a nivel nacional cuando la universidad no está interesada en proteger la invención son aplicables al ámbito internacional. En este caso, debe preverse una reserva de licencia, con las consideraciones indicadas para la cesión de la invención, esto es, una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita que habrá de limitarse a un uso exclusivamente investigador o docente en el caso de que el inventor licencie la explotación de la patente o la ceda a un tercero.

- C) Viabilidad económica. Algunas universidades permiten que se acuerde la extensión cuando la universidad aprecie que ésta es económicamente viable⁶⁰⁷. Además de las que lo prevén expresamente, la U. Politécnica de Cartagena condiciona la posibilidad de extensión a la realización de un estudio de comercialización que la avale. De forma similar, la U. Politécnica de València exige un plan de explotación, lo que supone en ambos casos de forma implícita la consideración de la viabilidad económica de la explotación.

Se trata de no perder la oportunidad de explotar a nivel internacional la patente cuando, aun no existiendo un acuerdo con tercero, se valore que la explotación puede ser rentable económicamente. Ello supone en definitiva no depender de un tercero para llevar a cabo la

⁶⁰⁷ Universidades de Lleida, Politécnica de Catalunya y Pompeu Fabra.

explotación internacional, lo que nos parece muy adecuado cuando la universidad haya valorado que puede acometer con garantías de retorno el coste derivado del proceso de extensión.

- D) Acuerdo con los inventores. En otros casos, la decisión de extender la patente habrá de adoptarse de mutuo acuerdo con los inventores⁶⁰⁸, dentro de los 2 meses de que dispone la universidad para decidir sobre la protección, en el caso de Huelva, y de los 11 meses siguientes a la solicitud de la patente en los otros casos, es decir, dentro del período de prioridad en el que se conserva el derecho preferente para la protección en el ámbito internacional.

En este caso, se trata de una posibilidad excluyente, de forma que sólo será posible la extensión si la universidad alcanza un acuerdo para ello con los inventores. Nos parece una previsión desproporcionada, que no tiene en cuenta que la titularidad de la invención, y por tanto el derecho a la patente, es de la universidad. El inventor ostenta un derecho a participar en beneficios que ha de ser respetado cualquiera que sea el ámbito de protección de la invención, pero consideramos que no se justifica que deba ser un participante necesario de la decisión del titular de la invención de protegerla en un determinado ámbito territorial o no. De la misma manera, nos parece poco acertada la previsión de la U. de Huelva, que obliga a decidir sobre la posible extensión dentro del plazo inicial de 2 meses en el que decide sobre la protección a nivel nacional. Pensamos que forzar una decisión prematura sólo aumenta el riesgo de adoptar una decisión errónea. Las universidades deben poder decidir sobre la extensión internacional de la patente dentro del límite legal que permite la normativa vigente.

- E) A criterio de la universidad. En otros casos⁶⁰⁹, la extensión la decidirá la universidad según su criterio. En algún caso se prevé la posibilidad de que sea a solicitud de los inventores (Miguel Hernández) y también que pueda cederse el derecho a los inventores cuando se decida no extender la protección (País Vasco).

Nos parece evidente que la universidad, como titular del derecho, puede decidir si lleva a cabo la extensión o no, según su criterio. No

⁶⁰⁸ En el caso de las universidades de Huelva, Pablo de Olavide y Politécnica de Madrid.

⁶⁰⁹ Universidades Miguel Hernández y País Vasco.

obstante, es recomendable que en las normativas existan previsiones que reconduzcan esta discrecionalidad a supuestos que encajen con el interés de la universidad, por lo que entendemos que deben preverse, aunque sólo sea como indicadores que justifiquen la actuación en ese sentido, los criterios que permitan tomar la decisión de llevar a cabo la extensión. En ese sentido, pensamos que es excesivamente amplio e indeterminado un supuesto como el que estamos valorando. Convendría que la decisión de extender la patente hubiera de estar justificada dentro de supuestos más concretos, relacionados con el interés de la institución.

- F) Otras consideraciones: algunas universidades incluyen otras previsiones, como permitir al inventor que, antes del vencimiento del plazo de prioridad, solicite a la universidad que lleve a cabo la extensión: Jaén, Miguel Hernández y Politécnica de Cartagena. O contemplar la exigencia de disponibilidad de fondos como condición para que pueda realizarse la extensión: Politécnica de Cartagena y Politécnica de València.

En nuestra opinión, las universidades deberían regular los supuestos en los que fuera posible tomar la decisión de extender al ámbito internacional una patente, relacionándolos con la existencia de un tercero interesado en la explotación o con la viabilidad económica de su explotación, su interés social, humanitario, cultural o estratégico para la institución. En este sentido, y con la intención de perfeccionar en lo posible la decisión, conviene que se prevea la existencia de un informe preceptivo, aunque no vinculante, emitido por la unidad responsable de la transferencia de tecnología, así como la posibilidad de recurrir a asesoramiento externo cuando la universidad lo estime conveniente. Pensamos que el acuerdo con los inventores no debe ser necesario, sin perjuicio de que hayan de participar y ser oídos en el proceso de decisión.

La posibilidad de decidir la extensión debe estar limitada temporalmente, de forma que se manifieste dentro del período en el que la universidad ostenta el derecho preferente para llevarla a cabo. En caso de no hacerlo, pensamos que la universidad debe ceder automáticamente el derecho a los inventores, con un margen de tiempo suficiente para que lleven a cabo, si lo desean, la extensión de la patente. En caso de cesión en el ámbito internacional, se efectuará con reserva de una licencia de explotación gratuita, intransferible y no exclusiva, que será absoluta en cuanto a su uso docente o investigador, y limitada para su explotación comercial, de forma que quedará sin efectos en

caso de que exista un acuerdo de explotación entre el inventor y un tercero. Creemos que la cesión debe efectuarse con derecho a la participación de la universidad en los beneficios derivados de la explotación, de la misma manera y en las mismas condiciones que en la cesión de la patente a nivel nacional.

V.2.3.2.2. Costes

La extensión de la patente supone ampliar el ámbito territorial en el que su titular podrá gozar del monopolio de explotación de la invención protegida, pero su obtención requiere asumir el desembolso de un importe económico considerable para hacer frente a los gastos de traducción y de actuación en el procedimiento y países donde se solicite la protección. Un total de doce universidades han prestado atención a esta cuestión en sus normativas⁶¹⁰, reflejando un abanico diverso de posibilidades. Antes de proceder a su revisión, reiteramos una vez más que la omisión de regulación nos parece una mala opción y, en consecuencia, desaconsejable.

- A) Régimen de costes determinado por la universidad. Este es el caso de las universidades de Alicante y Miguel Hernández. En la primera, entre las diferentes opciones que contempla su normativa⁶¹¹. En la U. Miguel Hernández, si el régimen de gastos establecido por la universidad para la extensión de la patente difiere del acordado para la patente nacional, prevalecerá el internacional y modificará este último, siendo posible una compensación económica al inventor.

Consideramos que el régimen de costes derivados de la extensión internacional de la patente debe seguir los mismos criterios que en el caso de la protección a nivel nacional. Al igual que en esta, opinamos que la determinación del régimen de gastos de la extensión no debe hacerse caso a caso, sino que debe estar predeterminada *a priori*.

- B) Costes asumidos por tercero. Encontramos seis universidades que optan por trasladar expresamente los costes de la extensión a los terceros interesados en la explotación, si bien en algún caso con posibilidad de contribución del inventor y de la universidad, o de llegar a un acuerdo

⁶¹⁰ Alicante, Extremadura, Granada, Illes Balears, Jaén, Jaime I, La Laguna, Lleida, Miguel Hernández, País Vasco, Politécnica de Cartagena y Politécnica de Valencia.

⁶¹¹ Las opciones posibles son: gastos asumidos por la universidad, anticipo reembolsable al inventor o gastos asumidos por el inventor, directamente o mediante acuerdo con tercero.

con el tercero⁶¹². Como variante, en la U. de les Illes Balears el régimen de gastos vendrá establecido por acuerdo con el tercero interesado, lo que hace suponer que éste habrá de asumir en la generalidad de los casos una parte de los costes, posibilidad que también contempla con carácter alternativo la U. de Alicante.

En la medida en que la extensión de la patente se lleve a cabo debido a la existencia de un tercero interesado, creemos que conviene que la asunción de los costes recaiga en el interesado. Pensamos que es una medida favorable para la universidad, que no tendrá que afrontar los riesgos económicos de extender la patente.

- C) Otras tres universidades declaran que asumen los costes de la extensión, si bien previendo en dos de los casos una posible contribución del inventor⁶¹³. Como se ha comentado en el apartado anterior, la U. de La Laguna incluye la posibilidad alternativa de que la universidad asuma excepcionalmente los costes.

En este punto, consideramos que para los costes derivados de la extensión deben seguirse los mismos criterios que para los correspondientes a la protección nacional. Por ello, cuando no exista un tercero interesado que asuma los costes, la universidad decidirá si lleva a cabo la extensión y, de ser así, asumirá inicialmente los costes, que se compensarán con los beneficios de explotación que se obtengan.

En consecuencia, pensamos que atendiendo al enorme coste que puede suponer la extensión de la patente, es adecuado vincular el compromiso económico de la universidad a la probabilidad de recuperar la inversión. En ese sentido, es recomendable cuando la extensión se produzca por el interés de un tercero que sea éste el que asuma los gastos. En los casos en los que no exista un tercero interesado, la universidad puede decidir por sí misma extender la patente, asumiendo los costes, cuando entienda que es económicamente viable o resulta de interés.

⁶¹² Asumirá el tercero los costes de la extensión en las universidades de Extremadura, Granada, Jaén, La Laguna, Lleida y País Vasco. Las 3 últimas universidades con los siguientes matices: en la U. de Lleida se prevé la posible contribución también del inventor y de la universidad. En la U. del País Vasco, por defecto será el tercero, con posibilidad de acuerdo; si no existe tercero, la universidad determinará quién asume los gastos. En la U. de la Laguna los gastos corresponden al tercero, aunque se prevé la posibilidad excepcional de que los soporte la universidad.

⁶¹³ Jaume I, Politècnica de Cartagena y Politècnica de València, en las dos primeras con posibilidad de colaboración del inventor.

En los casos de las invenciones bajo contrato, al igual que en el régimen de gastos para patentes nacionales, debe estarse a lo pactado. En defecto de pacto, la universidad debe prever que se hará cargo de los gastos que le correspondan en función del porcentaje de titularidad que ostente sobre la invención. De igual manera, en casos de cotitularidad, la universidad sólo debe asumir los gastos proporcionales al porcentaje de titularidad que ostente.

Sobre la posible participación del inventor en los gastos, no debe impedirse la posibilidad de alcanzar un pacto en este sentido, pero creemos que no debe ser considerado como un requisito para llevar a cabo la extensión.

Cuando la universidad haga frente inicialmente a los gastos, éstos se deducirán posteriormente de los beneficios con carácter previo a su distribución.

V.2.3.2.3. Abandono

El mantenimiento de la patente, en los países donde haya sido obtenida, exige el pago de una tasa anual. Cuando el titular de la misma no hace frente a los costes de mantenimiento, la patente pierde su vigencia. En el caso de la extensión internacional de la patente, cuyo mantenimiento tiene un coste elevado, se plantea la posibilidad de que las universidades titulares abandonen dicha protección en determinadas circunstancias. Veamos cómo han previsto esta posibilidad las diferentes normativas.

- A) Abandono con causa. Es una cuestión a la que se refieren pocas universidades. Sólo cuatro de ellas indican las posibles causas que puedan motivar la decisión de abandonar la extensión internacional. En la U. Pablo de Olavide se prevé el abandono cuando no exista acuerdo con tercero para la explotación, en un plazo máximo de 36 meses, en tanto que las universidades de Cádiz, Politécnica de Cartagena, y Politécnica de València permiten el abandono de la patente a nivel internacional cuando las perspectivas de explotación no sean favorables, en esta última también si se produce una falta de financiación de los costes por parte de los inventores. En las universidades de Cádiz, Pablo de Olavide y Politécnica de Cartagena se ofrecerá previamente el mantenimiento de la extensión internacional de la patente a los inventores, mientras que en la U. Politécnica de València se contempla la posibilidad de abandono selectivo, en los países que se considere.

Nos parece lógica la previsión de abandonar la patente, a nivel internacional, cuando no existan perspectivas favorables de explotación. La falta de acuerdo con tercero para la explotación entronca con esa misma argumentación. Mantener la patente en los casos en los que ésta no resulte viable podría perjudicar los intereses de la universidad. No obstante, en este sentido, pensamos que podrían existir circunstancias que aconsejaran mantener la patente por intereses distintos a los económicos, o por mejores perspectivas a medio o largo plazo, por lo que la posibilidad de abandono de la patente cuando la explotación no resulte viable debería preverse en el caso de que la universidad considere que su mantenimiento no resulta de interés estratégico para la institución.

En caso de abandono, es recomendable ofrecer a los inventores la cesión, que se producirá con la reserva de licencia gratuita, intransferible y no exclusiva, en las condiciones ya indicadas con anterioridad, así como con el derecho a participar en beneficios, en la misma proporción que en la cesión de patente nacional.

- B) El resto de universidades examinadas no incorpora ninguna referencia al posible abandono de la patente a nivel internacional. Nueve de ellas sí indican que ofrecerán la patente a los inventores en los países donde decidan su abandono⁶¹⁴. En algún caso se incluyen matices: así, la U. de Alicante prevé el abandono selectivo, en los países que considere; la U. de Burgos excluye el ofrecimiento al inventor cuando exista un acuerdo preferente con tercero; y la U. de A Coruña lo limita al uso de la patente para actividad comercial no contraria a los principios de la universidad. En este caso y también en el de la U. de Cantabria, la universidad se reserva el derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita, y a la participación en beneficios, que vienen fijados en el 20% para la U. de A Coruña.

Ya hemos comentado que conviene ofrecer la patente a su inventor en los casos de abandono por la universidad. Sobre la falta de pronunciamiento, entendemos que la posibilidad de abandono debe estar prevista y que conviene orientarla hacia los supuestos en los que el

⁶¹⁴ A Coruña, Alicante, Burgos, Cantabria, Jaén, Lleida, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili y Vigo.

mantenimiento de la patente a nivel internacional no resulte de interés para la universidad, por motivos económicos o estratégicos.

En definitiva, en nuestra opinión, el abandono de una patente en un determinado ámbito es una cuestión que debe preverse para los casos que no resulten viables o en los que la universidad no encuentre interés, de forma justificada, en mantener la patente. En caso de decidir el abandono, la cesión a los inventores, con reserva de licencia y derecho a participar en beneficios, es interesante, puesto que le permite agotar las posibilidades de que la patente pueda acabar explotándose y beneficiarse, en ese caso, de la participación en beneficios que le corresponda.

Leyenda

Condiciones

- A3:** Acuerdo con tercero que financie
- CL:** Existencia de contrato de licencia con tercero
- CU:** A criterio de la universidad
- DF:** Disponibilidad de fondos
- MAI:** Mutuo acuerdo con los inventores
- PACI:** Posible acuerdo de cotitularidad con tercero a nivel internacional
- PE:** Plan de explotación
- PSI:** Posible solicitud de los inventores
- RF:** Respaldo financiero de tercero
- SI:** A solicitud del inventor
- VE:** Viabilidad económica a criterio de la universidad

Costes

- 3:** Tercero interesado
- DU:** Decisión de la universidad
- I:** Inventor
- SA3:** Según acuerdo con tercero
- U:** Universidad

Abandono

- ENF:** Perspectivas de explotación no favorables
- FCI:** Falta de cofinanciación por inventor(es)
- N3:** A falta de acuerdo con terceros interesados
- OI:** Ofrecimiento a los inventores
- S:** Selectivo, en los países que considere

Notas

- 1 Para actividad comercial no contraria a los principios de la universidad y con derecho de esta al 20% de beneficios y a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
- 2 La normativa condiciona la extensión a un estudio sobre comercialización de resultados elaborado por la oficina gestora con ayuda de los inventores
- 3 La universidad puede decidir entre conceder al inventor un anticipo reembolsable, asumir los costes o que los asuma el inventor, directamente o mediante acuerdo con tercero
- 4 Excepto acuerdo preferente con tercero
- 5 Con informe de la OTRI
- 6 Con reserva de licencia y participación en beneficios
- 7 Dispone de un año para decidir. Si decide no ejercer, podrá ceder el derecho a los inventores, con posible reserva de licencia
- 8 En el plazo de once meses desde la fecha de prioridad
- 9 Tercero que asuma los costes de mantenimiento, dentro del plazo de once meses desde la fecha de prioridad
- 10 Dentro del plazo de dos meses para la decisión sobre la protección
- 11 Establecido con carácter general
- 12 En el plazo de doce meses desde la solicitud ante la OEPM
- 13 Puede acordar con el inventor la contribución
- 14 En no más de once meses desde la fecha de prioridad
- 15 Excepcionalmente
- 16 La universidad exige bien la existencia de un contrato de licencia con tercero, bien considerar la extensión viable económicamente
- 17 Posible contribución del inventor y de la universidad
- 18 Exige pronunciamiento de la Comisión de Investigación
- 19 En todo caso, a criterio de la universidad, en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación de la OTRI
- 20 Hasta un mes antes del vencimiento del período de prioridad
- 21 Si el régimen de costes que decida la universidad difiere del aplicado para la patente nacional, prevalecerá el internacional y modificará aquel. Posible compensación económica
- 22 Dentro del plazo de once meses
- 23 En el plazo de veinticuatro meses, prorrogable otros doce por el Vicerrectorado de Investigación, con informe de la OTRI

24	Si la universidad decide no extender, puede ceder el derecho a los inventores
25	El coste de la extensión lo asumirá el tercero interesado en explotar, o se llegará a un acuerdo con él. Si no existe tercero interesado, decidirá la universidad
26	Con estudio de comercialización, asimilable al requisito de viabilidad económica
27	Podrá acordarse la colaboración del inventor
28	Dentro de los once meses siguientes a la solicitud de la patente
29	Antes del fin del período de prioridad

V.2.3.3. Los órganos competentes

Hemos estado repasando diferentes aspectos relativos al procedimiento mediante el cual las universidades organizan la gestión de los derechos de propiedad industrial sobre sus invenciones. Corresponde ahora examinar qué órganos tienen atribuida la competencia en el ámbito de cada universidad para adoptar las decisiones referidas a la protección de la invención, su extensión internacional y la cesión de derechos, así como el modelo de gestión por el que han optado las diferentes instituciones.

V.2.3.3.1. Para decidir sobre la protección, su extensión y la cesión de derechos

A) En cuanto a la decisión sobre la solicitud de protección de la invención, con independencia de otras posibilidades, parecen apreciarse dos opciones mayoritarias. Una que atribuye la capacidad de decisión al vicerrectorado competente en materia de investigación, y otra que otorga dicha capacidad al órgano encargado de la gestión del procedimiento. En algunos casos, la competencia se ejerce por delegación del Rector, y en un buen número de ocasiones se exige el concurso de otros órganos, mediante la emisión de informes. Además de estas cuestiones, existen universidades que han previsto un mecanismo para la revisión de la posible decisión adoptada por el órgano competente, bien porque se manifiesten discrepancias con la opinión de los inventores, o bien ante una decisión desestimatoria. Veamos con más detalle la casuística que podemos encontrar en las diferentes normativas.

a. En su mayoría, las universidades otorgan la competencia para la decisión sobre las solicitudes de patente a los vicerrectorados competentes en materia de investigación, bien directamente, bien por delegación del Rector⁶¹⁵. En nuestra opinión, una decisión de este

⁶¹⁵ En total 15 universidades: Autónoma de Barcelona, Cantabria, Castilla la Mancha, Girona, Illes Balears, Jaume I, León, Lleida, Málaga, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Madrid, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos y

tipo no debería adoptarse por un órgano unipersonal. Aunque exista un vicerrectorado que tenga atribuida la competencia en temas de investigación y transferencia de tecnología, pensamos que decidir si se protege una invención tiene importantes consecuencias para la institución y es una decisión compleja que merece ser adoptada mediante un mecanismo más reforzado que el de la voluntad de un órgano unipersonal.

- b. Por su parte, existen cinco casos en los que se reserva al Rector la competencia para decidir sobre la protección de las invenciones⁶¹⁶, en ocasiones a propuesta o con pronunciamiento de otros órganos⁶¹⁷. Esta competencia aparece como expresamente delegable en los casos de Jaén, Politècnica de Catalunya y Santiago de Compostela. Incluiremos aquí el caso de la U. de La Laguna, cuya normativa indica que decide la universidad, sin concretar el órgano, razón por la cual hemos de entender que la decisión compete al Rector, en virtud de lo previsto en el artículo 168, apartado m), de sus estatutos, que incluye entre las funciones del Rector el ejercicio de las competencias que no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos de la universidad.

Aunque en este apartado se analiza la decisión por el Rector, que ostenta la representación legal de la universidad, y no por el Vicerrector correspondiente, nuestra opinión está en la misma línea de lo manifestado en el apartado anterior. Entendemos que la competencia para decidir sobre la protección de una invención debe ser atribuida a un órgano colegiado. El Rector representa legalmente a la universidad y deberá llevar a cabo la decisión que, al respecto de la protección de la invención, haya adoptado ese órgano.

- c. Otras universidades tienen constituidos órganos, o los constituyen al efecto, a los que se les encarga decidir si se insta o no la protección de una determinada invención⁶¹⁸. Algunos de estos órganos aparecen explícitamente relacionados, orgánica o funcionalmente, con el

Valladolid. De éstas, la competencia se ejerce por delegación del Rector en las universidades de Castilla la Mancha, Pablo de Olavide y Politècnica de Madrid.

⁶¹⁶ Jaén, Murcia, Politècnica de Catalunya, Santiago de Compostela y Vigo.

⁶¹⁷ En la U. de Jaén con pronunciamiento de la Comisión de Investigación, en la U. de Murcia a propuesta de la Agencia de Transferencia de Investigación y en la U. de Vigo con informe de la Oficina de I+D.

⁶¹⁸ Alicante, Cádiz, Carlos III, Miguel Hernández, Politècnica de Cartagena, Rovira i Virgili y Zaragoza.

vicerrectorado competente en temas de investigación, aunque es lógico pensar que, salvo excepciones, en todos los casos se trata de órganos que actúan en la órbita de dicho vicerrectorado⁶¹⁹.

De las universidades examinadas, seis han optado por atribuir la capacidad de decisión sobre la protección de las invenciones a los órganos encargados de gestionar el procedimiento de solicitud de la patente⁶²⁰. En un total de cuatro casos, el órgano competente debe tomar la decisión conjuntamente con el inventor. Las posibles discrepancias se resuelven elevando la decisión al órgano colegiado competente en materia de investigación, en algún caso incorporando la participación del inventor y del responsable de la oficina gestora que resolvió en primera instancia⁶²¹. En la U. Politècnica de València, si bien no se requiere el acuerdo con el inventor en la decisión inicial, en caso de que ésta sea negativa y los inventores no estén de acuerdo decidirá la Comisión de Investigación.

Creemos que la decisión sobre la protección de invenciones debe atribuirse a un órgano colegiado dependiente del Consejo de Gobierno de la universidad. No nos parece relevante que tenga que coincidir con el responsable de gestionar el procedimiento de solicitud, aunque es probable que sea así en muchos casos, atendiendo a razones de especialidad técnica. Considerando el volumen de solicitudes de protección que debiera valorar, la universidad podría constituir este órgano *ex profeso* en cada ocasión, con una composición prevista en la normativa que, por la temática a tratar, entendemos que tendría que incorporar, en todo caso, además del propio inventor, a representantes del colectivo investigador, del órgano colegiado con competencias en materia de investigación y transferencia de tecnología y del Consejo Social de la universidad.

A nuestro parecer, el acuerdo con el inventor no debe ser necesario. Creemos que es recomendable que éste participe en el

⁶¹⁹ Explícitamente relacionadas orgánica o funcionalmente con el vicerrectorado competente en temas de investigación: Alicante, Carlos III y Politècnica de València.

⁶²⁰ Barcelona, Extremadura, Granada, Huelva, Politècnica de València y Sevilla. La primera, por delegación del Rector; en el caso de la U. Politècnica de València, la decisión habrá de ser ratificada por la C. de Investigación, que decidirá finalmente en caso de decisión negativa con la que no estén de acuerdo los inventores.

⁶²¹ En las universidades de Extremadura, Granada, Huelva y Politècnica de Cartagena los órganos competentes deciden de forma conjunta con el inventor. Si no hay acuerdo, decidirá la Comisión de Investigación, con la participación del inventor y del responsable del órgano que decidió en primera instancia en el caso de la U. de Extremadura.

proceso, y por ello su incorporación al órgano que debe decidir, donde podrá dejar patente su opinión. Esta opinión, sin embargo, no debe ser vinculante para la universidad. En caso de que el inventor no esté de acuerdo con la decisión de la universidad, la normativa debe prever los cauces adecuados para que pueda reclamar, cuestión que debería resolver, en nuestra opinión, el Consejo de Gobierno.

Por lo que respecta a la posible participación de otros órganos, además del competente para decidir, once universidades prevén que la decisión se adoptará con informe y/o audiencia, o a propuesta, de otro órgano, generalmente el gestor del procedimiento⁶²². La intervención de estos órganos, en las condiciones previstas es preceptiva, pero el sentido de sus informes o propuestas no se configura como vinculante para el órgano decisor.

Además de los cuatro casos ya mencionados en los que se exige el acuerdo con el inventor y el de la U. Politècnica de València cuando exista desacuerdo en la decisión negativa, para los que se dispone de un procedimiento de resolución de discrepancias, sólo dos universidades tienen expresamente prevista la revisión de la decisión, en un caso si ésta fuera negativa y en el otro si los inventores recurrieran contra la misma⁶²³.

Por último, se recoge en trece normativas universitarias analizadas⁶²⁴ la posibilidad de que las universidades recurran a asesoramiento externo para adoptar la decisión de protección.

La decisión sobre proteger una invención puede ser compleja. Por esta razón, nos parece que la existencia de informes preceptivos puede ayudar a reforzar el proceso de decisión y a aumentar el nivel de acierto. La determinación del órgano responsable de la emisión de este informe requeriría analizar la estructura organizativa de las universidades, por lo que no puede llevarse a cabo en este momento. En todo caso, lo que conviene tener en cuenta es que el informe debería emitirse, por razones

⁶²² Cádiz, Castilla la Mancha, Illes Balears, Jaén, Jaime I, La Laguna, León, Málaga, Murcia, Pompeu Fabra y Rey Juan Carlos.

⁶²³ En la U. de Girona, en caso de resolución negativa por el vicerrectorado competente, la Comisión de Investigación elevará propuesta al Consejo de Gobierno, que resolverá. En la U. de Lleida, si existe recurso, decidirá la Comisión de Investigación.

⁶²⁴ Autónoma de Barcelona, Cádiz, Extremadura, Girona, Granada, Lleida, Pablo de Olavide, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Madrid, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela, Valladolid y Vigo.

técnicas, por el órgano o la unidad que tuviera a su cargo la gestión de la transferencia de tecnología. Siguiendo el mismo razonamiento que para los informes, consideramos que el recurso a asesoramiento externo para tomar la decisión permite disponer de mayores garantías de acierto. Por ese motivo, no debe renunciarse en las normativas a esta posibilidad, cuando se considere justificada.

- B) Sobre la decisión referente a la extensión internacional de la patente, únicamente ocho universidades han regulado cuáles son los órganos competentes para tomar esta decisión⁶²⁵. Todas ellas acumulan la decisión sobre la extensión en el mismo órgano que decide sobre la protección a nivel nacional, lo que resulta lógico.

La U. Pablo de Olavide indica que la decisión sobre la extensión se producirá de mutuo acuerdo con los inventores y con el informe previo de la oficina de transferencia de resultados de investigación. De la misma manera, la U. de A Coruña, aunque no incluye previsión alguna sobre el órgano competente para decidir sobre la extensión de la patente (ni tampoco sobre la protección inicial de la misma), sí prevé que esta decisión se adoptará con el acuerdo mutuo entre la universidad y los inventores. Curiosamente, en ninguno de los casos este acuerdo con los inventores se contempla en la decisión inicial sobre la protección. No se observa tampoco ningún pronunciamiento sobre una posible discrepancia entre los inventores y la universidad.

Sobre la competencia para tomar la decisión de extender la patente, es coherente que recaiga en el mismo órgano que la decisión de protección a nivel nacional. No existen razones que aconsejen que la decisión debiera tomarla otra instancia, sin perjuicio de los supuestos que pueden motivarla, comentados en el apartado correspondiente a las condiciones para la extensión de la patente. Como ya se ha comentado, en nuestra opinión, el acuerdo con los inventores no debe ser necesario, aunque deben tener participación en el proceso. En cuanto a la conveniencia de posibles informes previos a la adopción de la decisión, parece adecuado el establecimiento de un informe preceptivo y no vinculante, emitido por la unidad responsable de la transferencia de tecnología.

⁶²⁵ Alicante, Cádiz, Jaume I, Miguel Hernández, Pablo de Olavide, Politécnica de Cartagena, Politécnica de València y Rovira i Virgili.

C) Por último, en lo que concierne a la competencia para la cesión de derechos, las universidades que se pronuncian⁶²⁶ sobre este particular establecen previsiones que pueden agruparse en las siguientes opciones: decisión por un órgano de carácter técnico, decisión por un órgano unipersonal de gobierno y decisión por un órgano de gobierno de carácter colegiado. Al margen se encuentra la U. de Jaén que remite a lo que los Estatutos y la normativa autonómica prevean sobre disposición de los bienes patrimoniales de la Administraciones Públicas.

En cuatro de los casos se atribuye la competencia al mismo órgano que decide sobre la protección de la patente, tratándose de un órgano colegiado de carácter técnico en tres de estos casos y de un órgano unipersonal de gobierno en el cuarto⁶²⁷. Merece destacarse el caso particular de la U. de Zaragoza, que si bien con carácter general atribuye la decisión al Rector incluye también la aprobación por el Consejo de Gobierno cuando la cesión exceda de determinado importe⁶²⁸ y, en su caso, también por el Consejo Social, caso que, no obstante la previsión, no viene identificado en la normativa.

En algunos casos se exige el concurso preceptivo de otros órganos en la decisión, mediante la emisión de informes o a través de consultas. Como caso singular en el conjunto de las normativas revisadas, en la U. de Valladolid el informe desfavorable de la Comisión de Investigación será vinculante para la decisión del Consejo de Gobierno. De forma similar en cuanto al efecto vinculante que posee la intervención de otro órgano, en la U. Rovira i Virgili la decisión del Rector ha de contar con el acuerdo de la comisión delegada del Consejo de Gobierno en materia de investigación. Un análisis más detallado de las distintas opciones nos ofrece la siguiente situación:

- a. Decisión de un órgano colegiado de carácter técnico, que no tiene atribuidas funciones de gobierno⁶²⁹. Como se ha comentado, se trata de una decisión que puede ser compleja y ocasionar consecuencias económicas para la institución. Por ello, parece más que justificada la

⁶²⁶ Así lo hacen 16 universidades: Burgos, Cantabria, Carlos III, Girona, Jaén, Jaume I, León, Lleida, Málaga, Miguel Hernández, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Rovira i Virgili, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

⁶²⁷ Órgano técnico: Carlos III, Miguel Hernández y Politécnica de Cartagena. Órgano unipersonal de gobierno: Jaume I

⁶²⁸ En la U. de Zaragoza, se requiere la aprobación del Consejo de Gobierno cuando el importe de la cesión exceda de 300.000 euros.

⁶²⁹ En esa situación se encuentran las universidades Carlos III, León (se refiere exclusivamente a la cesión a los inventores del derecho a la extensión de la patente), Miguel Hernández, Politécnica de Cartagena y Vigo.

participación de un órgano técnico en la misma. Sin embargo, no cabe plantearse que una decisión de este tipo pueda adoptarse por un órgano sin funciones de gobierno, por lo que su participación ha de tener como objetivo perfeccionar al máximo la decisión y reducir la probabilidad de errores. En este sentido, pensamos que la comisión competente en materia de investigación o una comisión específica creada al efecto deben emitir un informe técnico, no vinculante, que pueda servir como apoyo a la decisión correspondiente.

- b. Decisión de un órgano unipersonal de gobierno⁶³⁰. Resultan pertinentes aquí los argumentados esgrimidos en el apartado A de este mismo punto en contra de la atribución de la competencia para la decisión sobre la protección de una invención a un órgano unipersonal de gobierno. Como se indicaba, dada la importancia de las potenciales consecuencias que esta decisión puede acarrear a la institución, y teniendo en cuenta su complejidad, parece recomendable mantener la decisión fuera del ámbito de actuación de un órgano unipersonal. Tampoco existe en la decisión una urgencia que pudiera justificar, en aras de una mayor agilidad, la decisión por un órgano unipersonal. Entendemos en consecuencia que la competencia para el abandono o cesión de derechos sobre una invención protegida debe ser atribuida a un órgano colegiado. La participación de los órganos unipersonales de gobierno debe limitarse al Rector que, como representante legal de la universidad, ejecutará el acuerdo que haya adoptado el órgano colegiado decisor.
- c. Decisión de un órgano colegiado de gobierno⁶³¹. Parece lógico pensar que la opción de abandonar un derecho debería recaer en el mismo órgano que decidió sobre su ejercicio. Sin embargo, no tiene las mismas repercusiones decidir sobre la solicitud de la patente que acordar el abandono de la misma, una vez ya existe. Pensamos que en la línea de cualquier actuación que suponga el abandono o cesión de un derecho, el proceso de decisión debe estar suficientemente

⁶³⁰ En los casos de Lleida, Málaga, Rovira i Virgili (con acuerdo de la comisión delegada del Consejo de Gobierno en materia de investigación) y Zaragoza se refiere al Rector, en tanto que en la U. Jaume I decide el vicerrectorado competente, si bien con informe de la oficina gestora del procedimiento e informando posteriormente a la Comisión de Investigación.

⁶³¹ Burgos, Cantabria, País Vasco y Valladolid otorgan la competencia al Consejo de Gobierno (en Cantabria decide la Comisión de Investigación por delegación y en algunos casos el acuerdo del Consejo de Gobierno deberá ratificarse por el Consejo Social; en Valladolid, se exige informe favorable de la Comisión de Investigación), mientras que en la U. de Girona la decisión le corresponde al Consejo Social.

reforzado y requerir el concurso de varias instancias, para mayor garantía. Por este motivo, opinamos que la propuesta debe partir del mismo órgano que decidió sobre la protección, pero la decisión debe corresponder a un órgano colegiado que tenga atribuidas funciones de gobierno.

Atendiendo a la repercusión social y económica de la decisión parece razonable la intervención del Consejo Social de la universidad en una decisión de este tipo. Ahora bien, no consideramos que la decisión deba recaer por completo en este órgano. Por las razones ya expuestas, entendemos que es al Consejo de Gobierno a quien debe corresponderle adoptar la decisión sobre el abandono o cesión de derechos relacionados con la propiedad industrial de la universidad, a propuesta del órgano competente para decidir sobre la protección de la invención, informada técnicamente, y con el visto bueno del Consejo Social de la universidad.

Tabla 13. Comparativa de las previsiones sobre órganos competentes en materia de solicitudes de patentes, contenidas en normativa aprobada por las universidades

UNIVERSIDAD	ORGANOS COMPETENTES. Protección															Notas
	Decisión protección								Extensión patente			Cesión de derechos				
	GEE	GI	CNE	DR	DGP	PAE	R	VC	MAI	MODP	PAE	GI	CS	CG	MODP	
A Coruña									1							
Alcalá																
Alicante			2													
Autónoma de Barcelona																
Barcelona																
Burgos																
Cádiz	3															
Cantabria											4	5				
Carlos III	6															
Castilla la Mancha								7								
Córdoba																
Extremadura					8											
Girona								9								
Granada					10											
Huelva					10											
Illes Balears									11							
Jaén								12								13
Jaume I								14								
La Laguna																15
León (#)								16				17				
Lleida								18								19
Malaga (#)								20								21
Miguel Hernández	22															
Murcia								23								
Oviedo																
Pablo de Olavide											24					
País Vasco																
Politécnica de Cartagena	25	26									27					28
Politécnica de Catalunya								29								
Politécnica de Madrid																
Politécnica de València					30											
Pompeu Fabra									11							
Rey Juan Carlos									31							
Rovira i Virgili																32
Santiago de Compostela								33								
Sevilla																
València Estudi General																
Valladolid									34					35		
Vigo								36				37				
Zaragoza	38															39

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Decisión protección

CEE: Comisión específica existente

CI: Conjuntamente con el inventor

CNE: Comisión nombrada al efecto

DR: Por delegación del Rector

DGP: Oficina gestora del procedimiento

PAE: Posibilidad de asesoramiento externo

R: Rector

VC: Vicerrectorado competente

Extensión patente

MAI: Mutuo acuerdo con el inventor

MODP: Mismo órgano que decide sobre la protección

PAE: Posibilidad de asesoramiento externo

Cesión de derechos

CI: Comisión de Investigación

CS: Consejo Social

CG: Consejo o Junta de Gobierno

MODP: Mismo órgano que decide sobre la protección

R: Rector

Notas

1	En el plazo de nueve meses desde la solicitud nacional
2	Presidida por el vicerrector competente
3	Comisión de Patentes, con informe de la DTRI
4	Por delegación del Consejo de Gobierno, en caso de licencia a terceros
5	Previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en caso de cesión del título o solicitud
6	Comisión del Vicerrectorado de Investigación para la Protección de Resultados
7	Por delegación del Rector, con informes de la Comisión de Investigación y de la Oficina de Patentes y Valorización
8	Conjuntamente con el inventor. En caso de discrepancia, decide la Comisión de Investigación, junto con el inventor y el Director del Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de Investigación, con posibilidad de asesoramiento externo
9	Si la decisión es negativa, se traslada a la Comisión de Investigación, que elevará una propuesta de resolución al Consejo de Gobierno
10	Decide junto con el inventor. En caso de desacuerdo, decide la Comisión de Investigación
11	Con informe de la oficina gestora del procedimiento
12	Con pronunciamiento de la Comisión de Investigación, posibilidad de delegación
13	Remisión a los estatutos y a la normativa autonómica sobre patrimonio de las Administraciones Públicas
14	Con informe de la oficina gestora del procedimiento e informando a la Comisión de Investigación
15	Sobre la decisión de protección, indica la universidad, sin especificar el órgano, a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual e Industrial
16	Vicerrectorado de Investigación, con informe de la Comisión de Investigación
17	Para la cesión a los inventores del derecho a la extensión de la patente
18	En caso de recurso sobre la decisión, resuelve la Comisión de Investigación
19	Oído el Vicerrectorado de Investigación, con informe de la Gerencia
20	Con informe de la oficina gestora del procedimiento y consulta a la Comisión de Investigación
21	Con informes del Vicerrectorado de Investigación y de la DTRI, consultada la Comisión de Investigación
22	Comisión Delegada del Consejo de Gobierno en la materia
23	A propuesta de la Agencia de Transferencia de Investigación
24	Con informe previo de la DTRI
25	Comisión de Innovación
26	En caso de desacuerdo prevalece la decisión de la Comisión de Investigación
27	A solicitud del inventor
28	A propuesta del Vicerrector de Innovación y Transferencia de Tecnología, para el abandono o retirada del apoyo económico a algún título
29	Delegable en el Vicerrector competente
30	Con ratificación de la Comisión de Investigación. Si la decisión es negativa y los inventores no están de acuerdo, decide la Comisión de Investigación

31	Oída la Subcomisión Permanente de la Comisión de Investigación
32	A propuesta del Gerente, con acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno en materia de investigación
33	Expresamente delegable
34	Con informe de la Comisión de Investigación
35	Previo informe favorable de la Comisión de Investigación
36	"A través" de la Comisión de Investigación, con informe de la OTRI
37	Para la renuncia o abandono de títulos
38	Comisión de protección de invenciones
39	Si el importe es superior a 300.000 € requiere aprobación del Consejo de Gobierno y, en su caso (no indicado en la normativa) del Consejo Social

V.2.3.3.2. Para la gestión de la propiedad industrial a nivel interno

Como se ha comentado durante la delimitación del marco teórico, desde el punto de vista de la organización de la estructura encargada de la gestión y transferencia al sector productivo de la propiedad industrial desarrollada en las universidades, identificaremos tres modelos⁶³²:

1. El que se organiza en torno a una unidad de gestión exclusiva para una sola universidad, ubicada dentro o fuera de la misma, pero bajo su ámbito de dirección.
2. El que utiliza una entidad autónoma que gestiona el proceso de innovación para varias universidades.
3. El que se organiza alrededor de empresas o entidades que ofrecen los servicios de gestión de la propiedad industrial con carácter comercial.

Como también se ha comentado, la situación de las universidades españolas es bastante uniforme en este aspecto. En general, aunque la transferencia de tecnología se desarrolla a través de diversas estructuras de interfaz (parques científicos, incubadoras de empresas, fundaciones Universidad-Empresa, entre otros), la gestión de los DDPI se efectúa, en la mayoría de los casos, desde las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), sean internas o externas bajo el control de la universidad. Estas unidades existen en casi todas las universidades españolas y se coordinan entre ellas, desde 1997, a través de la RedOTRI, escenario en el que ponen en común sus intereses con el objetivo de incrementar sus capacidades y mejorar sus resultados.

⁶³² L. MACDONALD Y OTROS, *Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines (Expert Group Report)*, cit.

El resultado del análisis de la normativa reguladora que las universidades han aprobado en materia de propiedad industrial, muestra que aquellas que incluyen alguna referencia a la unidad encargada de gestionar los resultados de su investigación la configuran como una unidad que efectúa una gestión exclusiva para la universidad, unidad que puede ser interna o externa bajo su ámbito de dirección. No se observan en los textos normativos previsiones sobre agrupamiento de universidades en torno a una misma unidad gestora para la transferencia de sus resultados, ni universidades que hayan optado por encargar esta gestión a empresas o entidades autónomas que la desarrollen con un fin comercial⁶³³.

Entre las treinta y cuatro universidades que incluyen alguna previsión, treinta y una de ellas optan porque la unidad gestora forme parte de la estructura de la institución como una unidad interna⁶³⁴. En tres casos la unidad gestora es externa, pero bajo el ámbito de dirección de la universidad⁶³⁵. En las universidades Pompeu Fabra y Valladolid, las normativas prevén como posibles varias de las opciones anteriores⁶³⁶. Por su parte, cuatro universidades no incorporan en sus normativas la determinación de la unidad gestora de su propiedad industrial⁶³⁷. Con independencia de ello, se ha comprobado que siguen el mismo modelo que el resto y realizan la gestión a través de unidades internas⁶³⁸. Se ha observado que, mayoritariamente, la unidad gestora de los resultados de investigación, coincide con la definida como responsable del procedimiento de solicitud de protección de las invenciones⁶³⁹.

⁶³³ Aunque no se haya encontrado reflejado en las normativas, como ya se ha comentado, las universidades del conocido como G9, (grupo formado por las nueve universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza), han puesto en marcha una iniciativa para la gestión de su propiedad industrial a través de una sociedad de capital, iniciativa de la que no se dispone de información sobre los resultados alcanzados.

⁶³⁴ A Coruña, Alcalá, Alicante, Autónoma de Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Extremadura, Girona, Huelva, Illes Balears, Jaén, Jaime I, La Laguna, León, Lleida, Málaga, Miguel Hernández, Oviedo, Pablo de Olavide, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, Sevilla, Vigo y Zaragoza.

⁶³⁵ Se trata de las U. de Barcelona, Rovira i Virgili y Valladolid, que encomiendan la gestión de los resultados obtenidos de su investigación a las fundaciones Bosch i Gimpera, Universitat Rovira i Virgili y General Universidad de Valladolid, respectivamente.

⁶³⁶ La U. Pompeu Fabra prevé la gestión por una unidad interna, pero con la posibilidad de encargar la promoción, gestión y explotación de los resultados de la investigación a una entidad externa vinculada. Por su parte, la U. de Valladolid contempla la gestión a través de la Fundación General de la Universidad de Valladolid pero prevé la posibilidad de externalizarla.

⁶³⁷ Se indican exclusivamente aquellas universidades que tienen definida una oficina gestora del procedimiento de solicitud de protección y no incluyen ninguna referencia al órgano competente para la gestión de la propiedad industrial. Se trata de las universidades de Castilla la Mancha, Granada, Murcia y País Vasco.

⁶³⁸ Según la información obtenida de la propia universidad, como los procedimientos de que disponen para la gestión de las invenciones, o la información publicada en sus páginas web.

⁶³⁹ Así es, a excepción de 10 casos: A Coruña, Alcalá, Barcelona, Castilla la Mancha, Granada, León, Murcia, País Vasco, Rey Juan Carlos y Santiago de Compostela.

En cuanto a la valoración del modelo de organización adoptado, más allá de opiniones teóricas, la experiencia demuestra que desde su implantación el modelo basado en las OTRI ha funcionado con éxito y ha dinamizado de forma importante la transferencia de tecnología en el conjunto de las universidades españolas. Por otra parte, el hecho de tratarse de un modelo impulsado a nivel estatal, ha provocado que se genere un entorno muy homogéneo en el mapa de la transferencia de tecnología universitaria, de forma que resulte poco recomendable apostar a título individual por opciones diferentes, puesto que podrían perderse las sinergias y economías de escala que genera un modelo tan globalmente implantado⁶⁴⁰. Sin embargo, la demanda de una mayor profesionalización del personal que participa en la gestión de los DDPI, junto con la oportunidad de que se establezcan colaboraciones entre varias instituciones para la gestión de carteras comunes de DDPI, aconsejan plantearse el establecimiento de prácticas piloto que busquen un incremento en la calidad y en los resultados de la gestión de la PI que llevan a cabo las universidades.

En este sentido, acciones como la movilidad de personal entre varias instituciones, para mejorar su formación, así como detectar e intercambiar buenas prácticas, el establecimiento en común de estructuras que pudieran servir de interfaz para la transferencia a las empresas del resultado de las investigaciones y la gestión unificada de la cartera de patentes son opciones que deben ser valoradas por las oportunidades que aportan (aprovechamiento de infraestructuras comunes, economía de recursos, mayor rango de disciplinabilidad, etc.). Aunque las universidades podrían desarrollar acciones en este terreno, sería deseable que las iniciativas respondieran a un impulso desde los gobiernos, que deberían establecer las condiciones y la financiación adecuada para que se llevaran a cabo. En este sentido, la implicación de las universidades en proyectos de este tipo en el marco de los sistemas universitarios regionales nos parece que sería una buena oportunidad para seguir avanzando hacia modelos de gestión de las carteras de patentes universitarias más eficientes, profesionales y productivos.

⁶⁴⁰ El informe de la FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT), *Carencias y necesidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Recomendaciones para mejorar los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología a las empresas*, cit., p. 48, mantiene que las OTRI continúan siendo la mejor opción para las universidades, siempre que se haga un esfuerzo de profesionalización de su personal.

Tabla 14. Comparativa de las previsiones sobre órganos competentes en materia de gestión de patentes, contenidas en normativa aprobada por las universidades

ÓRGANOS COMPETENTES. Gestión				
UNIVERSIDAD	Gestión			
	EG	NPN	UEC	U
A Coruña				• ¹
Alcalá				• ¹
Alicante				• ²
Autònoma de Barcelona				• ³
Barcelona				• ⁴
Burgos				• ¹
Cádiz				• ¹
Cantabria				• ⁵
Carlos III				• ⁶
Castilla la Mancha		•		
Córdoba				
Extremadura				• ⁷
Girona				• ⁸
Granada		•		
Huelva				• ¹
Illes Balears				• ⁹
Jaén				• ¹
Jaume I				• ¹⁰
La Laguna				• ¹
León (#)				• ¹¹
Lleida				• ¹²
Málaga (#)				• ¹
Miguel Hernández				• ¹
Murcia		•		
Oviedo				• ¹
Pablo de Olavide				•
País Vasco		•		
Politécnica de Cartagena				• ¹
Politécnica de Catalunya				• ¹³
Politécnica de Madrid				• ¹
Politécnica de València				• ¹⁴
Pompeu Fabra				• ¹⁵
Rey Juan Carlos				• ¹⁶
Rovira i Virgili			• ¹⁷	
Santiago de Compostela				• ¹⁸
Sevilla				• ¹
València Estudi General				
Valladolid	• ¹⁹		• ²⁰	
Vigo				• ¹
Zaragoza				• ¹

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Gestión

EC: Empresa o entidad comercial

NPN: No previsto en la normativa

UEC: Unidad externa controlada

UI: Unidad interna

Notas

1	Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
2	Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT)
3	Oficina de Transferencia de Tecnología
4	Fundació Bosch i Gimpera
5	Oficina de Valorización
6	Parque científico
7	Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de Investigación (SGTRI)
8	Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (OITT)
9	Oficina de Apoyo a la Investigación (OAI)
10	Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT)
11	Vicerrectorado de Investigación
12	Oficina de Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación (DAIDI)
13	Oficina de Patentes y Licencias (OPL), también participa el Centro de Transferencia y Tecnología
14	Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología (CTT)
15	Unidad de Innovación y Parques de Investigación (UIPI). Prevé la posible promoción, gestión y explotación por una tercera entidad vinculada
16	Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CINTEC), que actúa como OTRI de la U. Rey Juan Carlos
17	Fundació Universitat Rovira i Virgili
18	Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)
19	Prevé la posible externalización, mediante convenio aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno.
20	Unidad de Patentes, dentro de la OTRI de la Fundación de la Universidad de Valladolid

V.2.4. CUESTIONES RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN DE LAS PATENTES

En este apartado, revisaremos en qué términos, una vez protegidas las invenciones, regulan las universidades su explotación. Observaremos a través de qué figuras se prevé llevar a cabo dicha explotación, así como el régimen previsto para la distribución entre los inventores y la universidad de los beneficios obtenidos, el destino asignado por las universidades a los beneficios que les corresponden, el posible abandono o cesión por las universidades de la explotación, así como el compromiso que asumen para la difusión de los resultados de investigación que generen.

V.2.4.1. Modalidades previstas.

Las alusiones a las modalidades utilizadas por las universidades para la explotación de sus patentes reflejan exclusivamente lo previsto en los textos normativos analizados, sin que ello presuponga un elenco limitativo de

posibilidades de explotación. No debe olvidarse que las patentes constituyen bienes de carácter patrimonial, por lo que es obvio que, con independencia de las previsiones que se observen en las normativas, las universidades podrán instituir sobre las mismas cualquier tipo de negocio jurídico admitido en Derecho.

Conviene recordar también, por su relación con el tema que nos ocupa, lo indicado en cuanto a las previsiones de la Ley de Economía Sostenible, aprobada en marzo de 2011, con posterioridad a la mayoría de las normativas analizadas. Esta Ley incorpora algunas previsiones que han de tenerse en cuenta en la transmisión de derechos sobre los resultados de la investigación universitaria, básicamente la necesidad de declararlos previamente no necesarios para el interés público, así como el carácter forzosamente oneroso de la transmisión y la inclusión de cláusulas de mejor fortuna en los instrumentos de transmisión, para garantizar los derechos de las universidades⁶⁴¹.

La situación de las normativas universitarias en lo que se refiere a las formas de explotación de la patente oscila entre los diez casos en los que se omite la regulación⁶⁴² y los treinta en los que se mencionan diferentes figuras para llevarla a cabo, con mayor o menor abanico de posibilidades⁶⁴³.

Si descendemos en el nivel de observación de las treinta universidades con previsiones al respecto, encontramos que la explotación directa de la patente por parte de la universidad propietaria se recoge en siete normativas⁶⁴⁴. Por su parte, diecinueve universidades incluyen la posible cesión de la patente a terceros⁶⁴⁵, con algunas matizaciones: en el caso de la U. Autònoma de Barcelona se exige con carácter previo a la cesión el ofrecimiento al inventor, en las mismas condiciones previstas para la cesión de la titularidad de la invención, en la U. de La Laguna la cesión se realiza con asesoramiento del inventor, y en la U. de León se recoge como una posibilidad con carácter subsidiario cuando la explotación directa, prevista como régimen general, resulte imposible o gravosa.

⁶⁴¹ Artículo 55 de la "LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE".

⁶⁴² A Coruña, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Lleida, Miguel Hernández, Politècnica de Cartagena, Politècnica de Catalunya, Santiago de Compostela y València Estudi General.

⁶⁴³ Además del resto de universidades con normativa específica se incluyen León y Málaga, que regulan la cuestión en sus normativas sobre contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico previstos en el art. 83 LOU.

⁶⁴⁴ Carlos III, Castilla la Mancha, Jaume I, León, Oviedo, Sevilla y Valladolid.

⁶⁴⁵ Alcalá, Alicante, Autònoma de Barcelona, Cantabria, Castilla la Mancha, Extremadura, Girona, Granada, Illes Balears, Jaume I, La Laguna, León, Málaga, Murcia, Pablo de Olavide, País Vasco, Politècnica de Madrid, Rey Juan Carlos y Valladolid.

Se contempla también la posible explotación de las invenciones mediante la cesión de la patente a una empresa de base tecnológica, a cambio de una participación en acciones de la misma, posibilidad recogida en las normativas de seis universidades⁶⁴⁶.

Otras dieciséis universidades han contemplado la licencia a terceros⁶⁴⁷ como forma de explotación. En algunos casos se prevén condiciones para la licencia, como la prevista por la U. Pompeu Fabra, que exige mecanismos de protección del interés público que garanticen el retorno social de la inversión llevada a cabo para la obtención de la invención, o la de la U. Rey Juan Carlos, en la que la licencia debe acordarse de común acuerdo con el inventor.

Por último, al margen de estas previsiones, algunas universidades incluyen la necesaria participación del inventor en la decisión sobre la modalidad de explotación⁶⁴⁸ y otras contemplan la posibilidad de transmisión, de usufructo o de explotación a través de una fundación⁶⁴⁹. En el caso de la U. de Zaragoza, se declara expresamente que la patente se ofrecerá para la concesión de licencias de pleno derecho cuando transcurran 3 años sin que exista tercero interesado.

Esta situación nos merece algunas consideraciones:

- A) Hay que tener en cuenta que las universidades aprueban su normativa para regular la cuestión de la propiedad industrial y sus formas de explotación son un aspecto importante que no puede quedar fuera de su regulación. Entendemos pues que no existe un argumento razonable para que se haya omitido su mención en los diez casos aludidos.
- B) Partiendo de que la regulación es recomendable, en nuestra opinión, existen casos en los que dicha regulación no ha sido acertada:
 - a. Tanto en las normativas en las que se reflejan las posibles figuras a modo meramente ilustrativo, como en aquellas en las que la relación de posibilidades es exhaustiva, la regulación es

⁶⁴⁶ Alcalá, Carlos III, Pablo de Olavide, Politécnica de Madrid, Pompeu Fabra y Rovira i Virgili.

⁶⁴⁷ Alcalá, Alicante, Cantabria, Carlos III, Extremadura, Granada, Jaén, Jaime I, Málaga, Oviedo, Pablo de Olavide, Politécnica de Madrid, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Sevilla y Valladolid.

⁶⁴⁸ U. de Huelva y U. Politécnica de València.

⁶⁴⁹ Expresamente lo hacen las universidades de País Vasco, Sevilla y Valladolid.

siempre incompleta y en consecuencia poco útil. Como ya se ha comentado, las posibilidades de explotación son tan amplias como las que ofrece el ordenamiento jurídico, estén o no previstas en las normativas aprobadas por las universidades. En consecuencia, la mejor postura en este punto, a nuestro entender, es la de prever la posibilidad de constituir cualquier tipo de negocio jurídico sobre las patentes, sin necesidad de reflejar en la normativa las formas concretas de explotación. En este sentido, sin embargo, sólo hemos encontrado la regulación de la U. de Zaragoza.

- b. Por otra parte, entendemos que la posible intervención del inventor en las decisiones que afecten a la explotación de la patente es una cuestión que debería estar regulada por las universidades, puesto que no debe olvidarse que goza de un derecho de participación en los beneficios que se obtengan de la explotación (art. 20.4 LP). Sobre este aspecto, entendemos que no resulta acertada la regulación que realiza la U. Rey Juan Carlos, dado que establece que la cesión o licencia de la patente requerirán el común acuerdo con el inventor, lo que puede provocar una situación de bloqueo en el caso de que dicho acuerdo no pueda alcanzarse, perjudicando los intereses de la universidad titular de la patente y los intereses generales en que se traslade a la sociedad la mejora técnica que supone la invención.

C) Mejor consideración nos merecen otras previsiones presentes en las normativas revisadas:

- a. En lo que respecta a la posible intervención del inventor en la decisión sobre la explotación de la patente, sí nos parecen acertadas las previsiones de las U. de Huelva y Politècnica de València, que incluyen la participación del inventor en la decisión, pero sin exigir su acuerdo. Creemos que resulta más adecuado incorporar la intervención del inventor en este sentido, de forma menos condicionante. No obstante, se echa en falta la previsión de mecanismos para la resolución de los posibles desacuerdos, que deberían primar, en todo caso, el interés general de la universidad y de la sociedad en la

explotación de la patente, por encima del posible interés particular del inventor.

- b. Como se ha observado, algunas universidades recogen, en la línea de las reformas legislativas aprobadas en el marco universitario⁶⁵⁰, la posibilidad de derivar la explotación de la patente a una empresa de base tecnológica (EBT). Entendemos que esta manifestación es coherente con la situación jurídica actual y con la tendencia al fomento de la creación de empresas por los investigadores universitarios y debe ser incorporada a las normativas que en materia de propiedad industrial aprueben las universidades.
- c. Las manifestaciones relativas a la consideración del interés público y del retorno social en las decisiones sobre la explotación de la patente. Hay que tener en cuenta que las invenciones obtenidas en el ámbito de las universidades públicas derivan, en su mayor parte, de fondos que las administraciones públicas invierten en investigación y desarrollo. Los resultados que se obtengan mediante el uso de estos fondos deben procurar el adecuado retorno para el interés público. Entendemos conveniente que las universidades incorporen a sus normativas previsiones para que en la explotación de las patentes obtenidas de la investigación con fondos públicos se considere prioritario el beneficio para el conjunto de la sociedad.
- d. El ofrecimiento de la patente para la concesión de licencias de pleno derecho cuando no se haya obtenido un acuerdo con un tercero para llevar a cabo la explotación durante un plazo de tres años. La LP obliga a los titulares de una patente a explotarla, concediéndole para ello un plazo máximo de 4 años (art. 83 LP). En caso contrario, la patente puede verse sometida a una licencia obligatoria (art. 86 LP), que podría ser

⁶⁵⁰ “LEY ORGÁNICA 4/2007, DE 12 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES”; “LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMÍA SOSTENIBLE”. La primera incorpora disposiciones que mejoran las condiciones para la creación de EBT en el ámbito universitario, especialmente en lo referente a la autorización de la compatibilidad para los profesores. Por su parte, el art. 64.3 de la LES permite a las universidades promover la creación de empresas innovadoras de base tecnológica en las que puedan participar sus investigadores, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de actividades de investigación y desarrollo.

menos beneficiosa para los intereses de la universidad. No obstante, la concesión de licencias obligatorias no afecta a las patentes que se hayan ofrecido en régimen de licencias de pleno derecho previsto en el artículo 81 LP. Este ofrecimiento permite, por una parte, evitar la concesión de licencias obligatorias, y por otra, reducir los costes de mantenimiento de la protección⁶⁵¹, al tiempo que aumenta las posibilidades de explotación.

En resumen, pensamos que la mejor opción para las universidades en este apartado es la regulación de las posibilidades de explotación de forma genérica, permitiendo utilizar cualquiera de las figuras posibles en Derecho. No obstante, debería incorporarse expresamente en las normativas la posibilidad de explotar la patente mediante su cesión a empresas de base tecnológica. En nuestra opinión, las universidades deben posicionarse en favor de la forma de explotación más propicia al interés público y que mayor retorno social proporcione. Debe facilitarse la intervención del inventor en el proceso de decisión con carácter no decisivo y previendo alguna fórmula que permita resolver las situaciones de desacuerdo. Por último, es muy conveniente regular el ofrecimiento de licencias de pleno derecho para las patentes que no sean explotadas en un determinado plazo, siempre inferior al plazo de 4 años que establece la LP como máximo para llevar a cabo la explotación.

V.2.4.2. El régimen de abandono y de cesión de la explotación.

En ocasiones las universidades se refieren en sus normativas a la posibilidad de abandonar o ceder la explotación. En el presente apartado vamos a examinar en qué condiciones se produce el abandono o cesión. Ambas figuras están relacionadas con la falta de interés de la universidad por la explotación, normalmente como consecuencia de que no se obtienen resultados suficientemente satisfactorios para la institución. De entrada, no son muchas las universidades que han incorporado en sus normativas estas cuestiones⁶⁵², y prácticamente todas las que lo han hecho han sido excesivamente parcas en la regulación.

⁶⁵¹ Según el artículo 81.1 LP, el ofrecimiento de licencias de pleno derecho sobre una patente reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que la misma devengue.

⁶⁵² Contienen alguna previsión sobre abandono o cesión las normativas de las universidades de Burgos, Cádiz, Cantabria, Castilla la Mancha, Huelva, Jaume I, León, Lleida, Málaga, Murcia, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Rovira i Virgili y Vigo.

A) En las previsiones referentes al abandono de la explotación, encontramos las siguientes posturas por parte de las instituciones universitarias:

- a. Previsión de abandono vinculada a los resultados de la explotación o su viabilidad: cuatro universidades vinculan el abandono a los resultados de explotación. En dos casos se prevé que la falta de resultados se apreciará mediante el informe o decisión de algún órgano colegiado, y otras dos establecen que el abandono se producirá si no se alcanza un acuerdo con un tercero interesado en la explotación⁶⁵³. Por su parte, la Politécnica de València se plantea el posible abandono ante la carencia de unas perspectivas de explotación favorables o la negativa del inventor a participar en la financiación de la explotación.

La universidad debe llevar a cabo, siempre que le sea posible, la explotación de sus patentes, pero esta explotación, como cualquier otra actividad que realice, debe estar justificada. Como el resto de administraciones públicas, las instituciones universitarias han de rendir cuentas de los resultados de su actuación. Una buena gestión exige analizar las perspectivas de explotación así como los resultados obtenidos y tomar decisiones consecuentes con los mismos. Por este motivo, creemos que es muy acertado vincular el posible abandono de la explotación a la evaluación de las expectativas de explotación y de su resultado.

La valoración de los resultados exige su control y medición. Además, para ser útil, el control de resultados debe ser periódico y estar sistematizado. En consecuencia, consideramos altamente recomendable la existencia de un informe previo sobre la potencialidad de la explotación de la patente, así como, en el caso de que se decida llevar a cabo la explotación, el establecimiento de informes de resultados anuales que permitan al órgano competente decidir acerca de la continuidad de la explotación o su abandono en base a datos sólidos.

⁶⁵³ Las universidades Jaume I y Málaga remiten a la valoración de resultados por parte de órganos colegiados, en tanto que las de Lleida y Politécnica de Madrid hacen referencia a la falta de acuerdo con terceros.

- b. Ofrecimiento de los derechos al inventor, con carácter previo al abandono⁶⁵⁴: la finalidad de la protección de las invenciones mediante el sistema de patentes persigue que estas invenciones se incorporen al mercado, de forma que mejore el estado de la técnica y la tecnología y se consiga un progreso social y económico. La universidad debe procurar que sus patentes sean explotadas. Por ello, cuando debido a los resultados esperados u obtenidos haya decidido no continuar con la explotación de una patente, entendemos que el ofrecimiento de la misma al inventor, con carácter previo a su abandono, resulta una opción necesaria. Sin duda, quien mejor conoce la invención y sus posibilidades de aplicación práctica es su autor, al que cabe considerar también conocedor de los sectores de mercado en los que la patente pueda resultar aplicable. Por este motivo, es un agente cualificado para colaborar en la promoción de la viabilidad de la explotación. Además, este ofrecimiento es coherente con la posible cesión de la titularidad de la invención a su autor, prevista en el art. 20.5 de la LP. En consecuencia, el ofrecimiento de la explotación de la patente al inventor, antes de su abandono, nos parece acertado, salvo que, tal y como prevé expresamente la normativa de la U. de Burgos, exista un acuerdo con tercero que le otorgue preferencia para la cesión o la impida.
- c. Omisión de la cuestión: la gran mayoría de las universidades no han hecho referencia alguna a la posibilidad de abandono de la explotación de una patente⁶⁵⁵. Es evidente que ello no significa que las universidades que no lo han previsto estén obligadas a explotar la patente en todo caso. En el marco de la normativa vigente, podrán renunciar a seguir explotando aquellas patentes que consideren. Sin embargo, opinamos que en la normativa interna reguladora de la propiedad industrial deben estar previstas las condiciones en las que puede acordarse el abandono de la explotación de una patente.

⁶⁵⁴ Así lo recogen las universidades de Burgos, Cádiz, Cantabria, Castilla la Mancha, Huelva, Jaume I, Politécnica de Cartagena, Rovira i Virgili y Vigo.

⁶⁵⁵ A Coruña, Alcalá, Alicante, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Carlos III, Córdoba, Extremadura, Girona, Granada, Illes Balears, Jaén, La Laguna, León, Miguel Hernández, Murcia, Oviedo, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Zaragoza.

- B) En lo que respecta a la posibilidad de cesión de la explotación, aquellas universidades que la han contemplado⁶⁵⁶ coinciden por lo general en una postura garantista de los intereses de la institución, aunque desde diferentes enfoques.

Unas universidades prevén el ofrecimiento previo al inventor⁶⁵⁷, en tanto que otras indican expresamente que la cesión se realizará sobre el inventor, prohibiéndole que ceda a su vez la explotación, obligándole a explotar por sí mismo y penalizándole con una indemnización en caso de que la falta de explotación permita a un tercero obtener una licencia obligatoria⁶⁵⁸. En algunos casos se incluye una reserva de licencia para la universidad⁶⁵⁹, que incluye en el caso de la Politécnica de Cartagena el derecho a la participación en beneficios, fijado en el 25% de los mismos.

Surge la duda de si la regulación en estos casos se ha visto condicionada por lo previsto en los apartados 5 y 6 del art. 20 de la LP⁶⁶⁰. A este respecto, entendemos que estas disposiciones regulan la cesión de la titularidad de la invención y por tanto no son aplicables cuando nos referimos a la posible cesión por la universidad de una patente en explotación. En este caso, sin perjuicio de que el inventor pueda resultar más adecuado para recibir la cesión con carácter preferente a otros terceros, su posición frente a este negocio jurídico no tiene por qué verse mejorada, por lo que la posibilidad de que la universidad se reserve una licencia y una posible participación en los beneficios de explotación debe sujetarse a la negociación que se realice, en los mismos términos que con cualquier otro potencial cesionario.

La U. del País Vasco prohíbe que el cesionario, sea el inventor o un tercero, ceda a su vez la explotación (salvo pacto), obligándole a explotar por sí mismo y penalizándole con una indemnización en caso de que la falta de explotación permita a un tercero obtener una licencia obligatoria. Sin embargo, otras universidades permiten la subcontratación, obligando al cesionario a comunicarla y

⁶⁵⁶ 9 universidades regulan la cesión de la explotación: Burgos, Castilla la Mancha, León, Málaga, Murcia, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politècnica de València y Rovira i Virgili.

⁶⁵⁷ Burgos, Politècnica de València y Rovira i Virgili.

⁶⁵⁸ Es el caso de Castilla la Mancha y León.

⁶⁵⁹ Castilla la Mancha, León, Politécnica de Cartagena, Politècnica de València.

⁶⁶⁰ Establecen la posible cesión por parte de la universidad de la titularidad de las invenciones a los profesores autores de las mismas, con la posibilidad de reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación y el derecho a arrogarse una participación en los beneficios de explotación, en su caso.

salvaguardando los derechos de regalía de la universidad⁶⁶¹. Entendemos que debe obligarse al cesionario a intentar con los medios a su alcance que la explotación se lleve a cabo. Sin embargo, no nos parece justificado eliminar absolutamente la posibilidad de que la explotación pudiera, a su vez, cederse nuevamente cuando el cesionario lo considere adecuado y la universidad no sufra ningún menoscabo de sus derechos. Para ello, el contrato de cesión inicial debe prever que las sucesivas cesiones tendrán que ser autorizadas por la universidad, después de asegurarse que no ponen en riesgo sus derechos económicos. En todo caso, debe quedar garantizado que el primer cesionario seguirá respondiendo frente a la universidad de los compromisos económicos y de explotación que asumió al aceptar la cesión, así como de la responsabilidad por el posible perjuicio económico derivado de la obtención de una licencia obligatoria por parte de un tercero.

En resumen, sobre la posibilidad de abandono de la explotación de una patente consideramos que debe estar regulada y vinculada a los resultados de explotación esperados o producidos, que han de estar sometidos a un seguimiento periódico y sistemático. En caso de decidirse su abandono, el ofrecimiento previo al inventor nos parece la mejor opción, salvo que exista un acuerdo previo con tercero que lo impida.

Por su parte, sobre la posible cesión de la explotación opinamos que debe preverse de forma que el cesionario garantice que la explotación se lleva a cabo y que la universidad percibe los derechos económicos que le corresponden por la misma. El ofrecimiento de la cesión al inventor nos parece una buena opción por las razones ya expuestas en el apartado anterior A) a., pero no debe limitar la capacidad de la universidad para establecer acuerdos de cesión con otros terceros ante la falta de interés del inventor o en caso de que aquellos ofrezcan mejores condiciones. En caso de que el cesionario desee ceder la explotación a un tercero, debe obtener previamente la conformidad de la universidad, que habrá de estar supeditada a que aquél mantenga frente a la misma las responsabilidades económicas y de explotación que se pactaron en la cesión inicial o se comprometa al cumplimiento de las nuevas condiciones que se pacten de común acuerdo. La universidad tendrá que valorar, en el marco de la correspondiente negociación, la conveniencia de reservarse una licencia de explotación y sus condiciones.

⁶⁶¹ Málaga y Murcia.

V.2.4.3. El compromiso de explotación o difusión de los resultados.

Por múltiples motivos, a la universidad le corresponde un papel determinante en los avances de la investigación científica en nuestro país. Por una parte, no puede olvidarse que es una de las instituciones con mayor disponibilidad de recursos materiales y humanos altamente cualificados que pueden generar el conocimiento necesario para estimular el desarrollo económico y social. En este aspecto, la universidad es un motor crucial para el progreso. No obstante, los avances sociales exigen que los resultados obtenidos se transfieran a la sociedad, a los sectores productivos que puedan beneficiarse de los mismos, e incorporarlos al tráfico jurídico. Por otra parte, una universidad cuya investigación está siendo financiada con fondos públicos no puede eludir el compromiso que tiene con la sociedad que la sustenta. Las universidades públicas no desarrollan la investigación como una opción, sino que es una de las funciones que les encomienda su normativa reguladora, vinculándola con la transferencia a la sociedad de los resultados obtenidos. Para llevar a cabo esta función reciben un importante volumen de fondos y recursos públicos, de los que se espera que generen el máximo retorno a la sociedad que los aporta⁶⁶². De la revisión de sus normativas se desprende que las universidades se posicionan en los siguientes sentidos:

- A) La mayoría omiten pronunciarse sobre esta cuestión⁶⁶³. Entendemos que la carencia de regulación obedece a que se considera un tema accesorio y de carácter programático. No obstante, pensamos que es una cuestión que debería estar incorporada en la regulación interna, porque fija la postura de la institución ante un tema tan crucial que se encuentra expresamente regulado dentro de las pocas funciones de la universidad que la LOU recoge explícitamente.
- B) Entre las universidades que regulan el compromiso de difusión de resultados, encontramos dos posibilidades:

⁶⁶² La Ley Orgánica de Universidades (L.O. 6/2001, modificada por la L.O. 4/2007) configura la transferencia de conocimiento como una función esencial de la universidad y un servicio social de su personal (arts. 39 y 41.3).

⁶⁶³ En total, 21 universidades con normativa no abordan esta cuestión: A Coruña, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Carlos III, Córdoba, Huelva, Illes Balears, Jaume I, La Laguna, Málaga, Murcia, Politécnica de Cartagena, Rovira i Virgili, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

- a. Compromiso expreso de explotación de la patente y/o de difusión de los resultados⁶⁶⁴. Opinamos que las universidades, en la línea de servicio a la sociedad que condiciona su actuación, deben promover, necesariamente, la explotación de sus resultados de investigación y la difusión de los mismos, como catalizadores del progreso humano, económico y social. Consideramos que, en tanto que entidades que realizan el servicio público de la educación superior al servicio de la sociedad no es admisible ningún otro posicionamiento que el de un compromiso manifiesto y real con la transferencia de sus resultados al entorno social, adoptando las medidas necesarias que garanticen la concreción de este compromiso.

En este sentido, las universidades Pablo de Olavide y Politécnica de Madrid, aunque no asumen expresamente un compromiso de explotación, prevén la posibilidad de rescisión de los contratos suscritos con terceros en caso de que no exploten la patente en el plazo acordado, para permitir a la universidad la suscripción de un nuevo contrato con otro tercero que lleve a cabo la explotación. Por su parte, las universidades de Castilla la Mancha y País Vasco tienen prevista la concesión de cesiones gratuitas de licencias para fines humanitarios, reservándose un derecho de uso de la patente, lo que podría parecer contrario a la previsión del art. 55 LES, que establece la necesidad de que las transmisiones de derechos sobre PI comporten una contraprestación económica. Sin embargo, aunque no se haya previsto expresamente en la LES, entendemos que cuando la universidad justifique la finalidad humanitaria de la transmisión estará atendiendo su función de promoción del desarrollo económico y social al servicio de la sociedad, por lo que no debe representar ningún obstáculo para ello la previsión del art. 55 LES.

- b. Mantenimiento en secreto de las invenciones⁶⁶⁵. Entendemos que esta posibilidad obedece más a intereses comerciales que investigadores o sociales. Es una opción válida para las empresas

⁶⁶⁴ Este compromiso lo manifiestan, de manera más o menos expresa, las universidades Autónoma de Barcelona, Castilla la Mancha, Extremadura, Girona, Granada, Jaén, León, Lleida, Miguel Hernández, País Vasco, Politécnica de Catalunya, Politécnica de València, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos y Zaragoza.

⁶⁶⁵ Incorporan esta posibilidad las normativas de las siguientes universidades: Alcalá, Extremadura, Granada y Oviedo.

o centros de investigación privados, que pueden utilizar esta medida como estrategia para evitar que la solución técnica desarrollada acabe siendo de dominio público, con la intención de resarcirse de los costes invertidos para su obtención. No obstante, en el marco de una universidad que financia su investigación con recursos soportados por aportaciones públicas creemos que en general no está justificado el secuestro de los avances técnicos que se obtengan. La universidad deberá velar por sus intereses, también económicos, y en consecuencia tendrá que intentar obtener el máximo rendimiento de sus invenciones pero, en nuestra opinión y a salvo de razones de interés social o institucional suficientemente justificadas, no debe optar por mantenerlas en secreto cuando hayan sido el fruto de la actividad de investigación financiada con fondos públicos⁶⁶⁶.

No obstante lo anterior, cuando las invenciones deriven de contratos o acuerdos con otras entidades o empresas, deberá estarse a lo previsto en dichos contratos o acuerdos. Con independencia de lo previsto en cuanto a la atribución de la titularidad de la invención, podrían incorporarse cláusulas que obliguen a la universidad a mantener el secreto sobre las investigaciones y sus resultados, en función de la importancia de los recursos que aporten estas entidades. Esta posibilidad, en nuestra opinión, por una parte atiende las necesidades del sector productivo privado que acude a la universidad en busca de soluciones para sus problemas técnicos, para lo cual aporta la financiación necesaria, y por otra no colisiona con la necesaria difusión de resultados cuando las investigaciones se financien con fondos públicos.

Sintetizando los argumentos indicados, consideramos que las universidades deben manifestar en sus normativas un compromiso claro con la difusión de los resultados de investigación que obtengan y con la promoción de

⁶⁶⁶ A este respecto, la LP2015 incorpora una referencia expresa a la posibilidad de que la universidad decida explotar la invención como secreto industrial, al prever el derecho del investigador a participar de los beneficios obtenidos por la universidad mediante la explotación de la invención como secreto industrial (art. 21.4 LP2015). Sin perjuicio de esta posibilidad, completamente legal y además expresamente contemplada en la nueva Ley, en base a las razones expuestas entendemos que la universidad no debe utilizar el secreto industrial como forma de explotación de sus invenciones, salvo que acreditara que de esta forma genera un beneficio social e institucional equiparable o superior al generado por la explotación mediante patente.

la explotación, en la forma que mejor garantice los intereses de la universidad y el mayor retorno social. En los contratos que suscriba la universidad para llevar a cabo la explotación de las patentes, debe incluir necesariamente la posibilidad de rescindirlos por falta de explotación en el plazo acordado, así como cláusulas de mejor fortuna, que garanticen los intereses económicos de la universidad cuando se ponga de manifiesto una notable desviación entre la previsión tenida en cuenta para fijar las condiciones del contrato y el resultado de explotación real. Por otra parte, el mantenimiento en secreto de las invenciones sólo debería preverse en los casos de invenciones obtenidas en el marco de contratos o acuerdos con entidades privadas, teniendo en cuenta los recursos que estas entidades aporten a la investigación.

Tabla 15. Comparativa de las previsiones sobre explotación de patentes, contenidas en normativa aprobada por las universidades

UNIVERSIDAD	EXPLOTACIÓN																															
	Modalidades previstas									Abandono						Cesión						Compromiso difusión resultados de investigación										
	CES	CU	EBT	ED	EF	UC	LPO	OPTI	PID	CM	ENF	FCI	MCM	N3	N3I	ODI	CI	CUS	IDP	ODI	DE	PBU	PSC	RL	CD	CE	GBLPH	CRG	DECSG	PS		
A Coruña																																
Alcalá	•		•			•																									•	
Alicante	•					•																										
Autónoma de Barcelona	•							• ¹																		•	•					
Barcelona																																
Burgos		• ²																		• ³		• ^{3a}										
Cádiz																																
Cantabria	•					•																										
Carlos III			•	•		•																										
Castilla la Mancha	•			•												•	•		•		•		•	•			• ⁴		•			
Córdoba																																
Extremadura	•					•																					•				•	
Girona	•																										•					
Granada	•					•																					• ⁵			•		
Huelva		•						•																								
Illes Balears	•																															
Jaén						• ⁶																					•					
Jaume I	•			• ⁷		• ⁸										• ⁹																
La Laguna	• ¹⁰																															
León (#)	• ¹¹			• ¹²													•		•		•		•	•					•			
Lleida																																
Málaga (#)	•					•					• ¹³						• ¹⁴															
Miguel Hernández																		• ¹⁵									•					
Murcia	•																	• ¹⁶														
Oviedo				•		•																									•	
Pablo de Olavide	•		•			•																								• ¹⁷		
País Vasco	• ¹⁸																		•		•		• ¹⁹			• ²⁰	• ²¹					
Politécnica de Cartagena																•						• ²²		•								
Politécnica de Catalunya																											•					
Politécnica de Madrid	•		•			•								• ²³														• ²⁴				
Politécnica de Valencia								•		•	•								•							• ²⁵						
Pompeu Fabra			•			• ²⁶														•						• ²⁷	•					
Rey Juan Carlos	•					• ²⁸																					•					
Rovira i Virgili		•	•												•					•												
Santiago de Compostela																																
Sevilla				•		• ²⁹																										
Valencia Estudi General																																
Valladolid	•			•	•	• ³⁰			• ³¹									•														
Vigo		• ³²																														
Zaragoza								• ³³																			• ³⁴					

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Modalidades previstas

CES: Cesión a terceros

CU: A criterio de la universidad

EBT: Cesión a empresas de base tecnológica

ED: Explotación directa por la universidad

EF: Explotación por la universidad a través de fundación
LIC: Licencia a terceros
LPD: Licencia de pleno derecho prevista en LP
OPTI: Ofrecimiento previo de la titularidad al inventor
PID: Participación del inventor en la decisión
Abandono
CM: En cualquier momento
ENF: Si existen perspectivas de explotación no favorables
FCI: En caso de falta de cofinanciación por inventor(es)
MCM: Motivadamente, en cualquier momento
N3: A falta de acuerdo con terceros interesados en explotar
N3I: A falta de acuerdo con terceros o interés del inventor
ODI: Se ofrece la cesión de derechos a los inventores
Cesión
CI: Cesión al inventor
CUS: Deber de comunicación a la universidad en caso de subcontratación
IDP: Indemnización a la universidad si un tercero obtiene licencia obligatoria, por no explotar
ODI: Se ofrece la cesión de derechos a los inventores
OE: El cesionario asume la obligación de explotar
PBU: Participación en beneficios
PSC: Prohibida la subcesión
RL: Reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita
Compromiso de difusión de los resultados de la investigación
CD: Compromiso de difusión
CE: Compromiso de promover la explotación
CGLFH: Posible cesión gratuita de licencias para fines humanitarios
CRC: Cláusula de rescisión en los contratos por falta de explotación
DECSC: Obligación de explotar y comercializar, salvo cesión
PS: Posible secreto

Notas

1	Gestión de la explotación con criterios de máxima rentabilidad y rigor en el uso
2	Decisión de la OTRI
3	Excepto acuerdo preferente con tercero
4	Con reserva del derecho de explotación
5	Manifiesta que la protección no es un fin en sí mismo
6	Con carácter general
7	El régimen de explotación lo decide el Rector, con informe previo de la Comisión del equipo de Gobierno
8	Decisión del Rector, a propuesta del Gerente
9	Se exige un informe anual de la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Decide el Vicerrectorado de Investigación, que informa a la Comisión de Investigación. Se prevé que el autor proponga la asunción total o parcial de los costes
10	Con asesoramiento del inventor
11	Podrá cederse a inventor o terceros cuando la explotación directa resulte imposible o gravosa
12	Régimen general
13	A los 3 años del registro, el Vicerrectorado de Investigación, oída la Comisión de Investigación, decidirá si mantiene la patente, a la vista de los resultados
14	Salvaguardando los derechos de regalía
15	La OTRI y los inventores
16	Salvaguardando los derechos de regalía
17	Tras el plazo acordado, la universidad quedará liberada y podrá suscribir nuevo contrato
18	Se refiere a cesión y transmisión
19	Salvo pacto
20	Pueden utilizarse servicios profesionales externos
21	Con reserva del derecho de explotación
22	Fijados en el 25%
23	Dos años, más otro de prórroga excepcional

24	Tras un plazo " <i>prudencial</i> ", la universidad quedará liberada y podrá suscribir nuevo contrato
25	Establece el compromiso de promoción de todo el personal relacionado con la invención y también incluye la posibilidad de recurrir a profesionales externos para actividades de promoción
26	Alude al establecimiento de mecanismos de protección del interés público y de obtención de retorno social
27	Se procurará la mayor difusión del conocimiento
28	Determinado por la OTRI, de común acuerdo con inventor
29	Se refiere a licencia, transmisión o usufructo
30	A criterio de la Comisión de Investigación, con el asesoramiento que estime adecuado
31	A propuesta de la Unidad de Patentes, cuando lo considere conveniente para la universidad
32	Decisión del Consejo de Gobierno, con informe del Vicerrectorado competente en investigación
33	Tras tres años sin tercero interesado
34	La OTRI buscará terceros interesados en la explotación. Decide la Comisión de Protección de Invenciones

V.2.4.4. El régimen de distribución de beneficios.

Con independencia de la forma en la que la universidad decida explotar la patente, el profesor tendrá derecho a participar en los beneficios que ésta obtenga, de acuerdo con lo determinado en los Estatutos. Las alusiones al porcentaje de beneficios se refieren en todos los casos al porcentaje correspondiente a la universidad, recayendo en el inventor o inventores la diferencia hasta el total del 100%.

Todas las universidades con normativa han abordado la cuestión de la distribución de beneficios. Pueden diferenciarse tres grupos, el primero determinado por los porcentajes extremos, un segundo grupo en el que los porcentajes de distribución de beneficios oscilan en una franja media y un tercero en el que encontramos los casos intermedios entre los extremos y la media.

A) Se observan como casos extremos el porcentaje mínimo del 0% y el máximo del 67%⁶⁶⁷. En nuestra opinión, los efectos que producen porcentajes tan desequilibrados son, en ambos casos, desaconsejables, por las siguientes razones:

- a. Un porcentaje mínimo está sobrevalorando los beneficios que obtiene el inventor de su actividad investigadora. La universidad, y por extensión la sociedad, no reciben retorno suficiente de la inversión que realizan en fondos y recursos públicos cuya utilización ha sido esencial en la obtención de la invención.

⁶⁶⁷ El mínimo corresponde a la U. Rovira i Virgili, que prevé que la universidad no reciba nada si el importe de beneficios no supera los 6000 euros. A partir de este importe, el porcentaje de participación será del 20% e irá en aumento en función del importe de los beneficios. Sin vinculación a beneficios, el mínimo de participación corresponde a la U. de Cádiz (10%) y el máximo viene recogido en las normativas de las universidades de Girona y Autónoma de Barcelona.

Además, estimamos que una compensación de tanta magnitud en términos económicos podría estimular en exceso la orientación de la dedicación del profesorado hacia determinado perfil investigador, y provocar un desinterés por la investigación con menor probabilidad de resultados patentables, así como un descuido de la debida dedicación a las labores docentes y de gestión en el caso del personal que no sea exclusivamente investigador.

- b. Por otro lado, un porcentaje de beneficio para la universidad excesivamente elevado corre el riesgo de eliminar el incentivo que pueden tener los inventores en la obtención de resultados viables en términos de propiedad industrial. Debe recordarse que la experiencia investigadora en el ámbito universitario no ha estado tradicionalmente alineada con la protección de los resultados de la investigación y aún hoy en día existen notables resistencias. Creemos pues que es importante la existencia de un acicate a la labor investigadora que pueda fomentar la obtención de resultados patentables.
- c. Además de las razones anteriores, tampoco parece razonable que en el ámbito del Estado existan diferencias tan significativas en la recompensa que obtienen los inventores vinculados a las universidades, especialmente quienes se encuentran bajo la regulación del artículo 20 de la LP, para quienes convendría la existencia de un régimen jurídico más equiparable en condiciones tan esenciales como pueda serlo el porcentaje de participación en beneficios obtenidos de la explotación de invenciones.

B) Si bien la diferencia entre ambos extremos es muy considerable, lo cierto es que la situación global de las universidades en este punto es bastante uniforme, dado que veintiocho de ellas establecen con carácter general un porcentaje entre el 40% y el 50%⁶⁶⁸. En relación con ello, consideramos que la distribución de beneficios debe conjugar los intereses de la universidad y los del inventor, por las razones expuestas

⁶⁶⁸ Alcalá, Alicante, Barcelona, Burgos, Castilla la Mancha, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, León, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, Oviedo, Pablo de Olavide, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Catalunya, Politécnica de Madrid, Politécnica de València, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

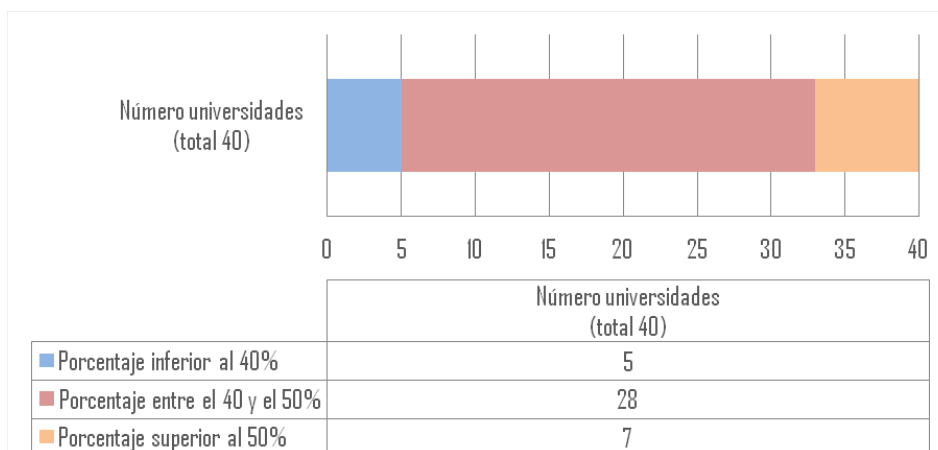
en el apartado A) anterior. A nuestro entender, no existe un equilibrio adecuado entre los intereses de las partes cuando el porcentaje correspondiente al inventor supera al correspondiente a la universidad. Si tenemos en cuenta los rasgos configuradores de las invenciones laborales contenidos en la LP, el uso de medios de la empresa o de conocimientos que hayan sido adquiridos en la misma son elementos esenciales para distribuir el beneficio que se derive de la invención. Pese al régimen específico del art. 20 LP, las corrientes normativas en la mayoría de países occidentales ha tendido a asimilar el tratamiento de las invenciones universitarias con el correspondiente a las invenciones laborales, otorgando a las universidades la propiedad de las invenciones que lleven a cabo sus investigadores. Esta previsión atiende al papel fundamental que en la obtención de las mismas tienen los medios o conocimientos proporcionados por la universidad. En este sentido, nos parece que cualquier porcentaje inicial inferior al 50% no valora suficientemente la aportación que la institución realiza a la invención obtenida.

- C) Fuera de esta franja media, encontramos ocho universidades, cinco de ellas con porcentajes previstos para la universidad por encima del 50%⁶⁶⁹ y tres que se atribuyen una participación en beneficios inferior al 40%⁶⁷⁰. Por las razones expuestas en los apartados anteriores, creemos que los porcentajes menores no son adecuados, puesto que no recompensan la contribución de inventor y universidad a la invención de forma equilibrada. Los inventores reciben un beneficio desproporcionado, en tanto que apenas existe retorno para la universidad. Nos parecen más acertados los porcentajes fijados en torno al 60%, que al mismo tiempo que premian al inventor, garantizan a la universidad una participación en beneficios adecuada a la importancia de su aportación a la invención.

⁶⁶⁹ Cantabria, Carlos III, Jaume I, La Laguna y Lleida, con porcentajes entre el 60 y el 66,66.

⁶⁷⁰ Universidades de Extremadura (20%), A Coruña e Illes Balears (ambas el 35%).

Figura 14. Representación del número de universidades por tramo, según el porcentaje de beneficios por explotación de patentes



Fuente: elaboración propia

Con independencia del porcentaje previsto con carácter general, en algunos casos se prevén variaciones en función de determinadas circunstancias. En líneas generales, creemos que esta técnica puede ser un buen instrumento para atender las particularidades propias de cada caso. Sin embargo, nuestra opinión es que no siempre se ha llevado a la práctica de manera acertada, por los siguientes motivos:

- a. Régimen de gastos: algunas universidades reducen la cuota de participación en beneficios que corresponde a la universidad si los gastos derivados de la protección de la invención se asumen por el inventor⁶⁷¹ o por el grupo de investigación productor de la invención. La reducción es de entre un 50 y un 60 por ciento. Las normativas no incorporan detalles sobre la forma en la que se decide la parte que se hará cargo de los gastos ni fórmulas de cálculo para el importe de reducción de los beneficios, que permitan una reducción progresiva o referenciada de alguna manera al coste de la protección.

En primer lugar debe indicarse que algunas de las universidades equiparan la participación en gastos del inventor y del grupo de investigación o departamento responsable de la invención, a efectos de reducir el porcentaje de su participación en

⁶⁷¹ Carlos III, Castilla la Mancha, León y Miguel Hernández.

beneficios. Nos parece lógico que la universidad, adoptando un criterio económico, ceda parte de los beneficios a cambio de no asumir el coste del procedimiento de solicitud de la patente ni el riesgo de su explotación. No obstante, si bien nos parece acertado que la universidad renuncie a parte de los beneficios cuando el inventor asuma los costes, no creemos que pueda asimilarse la situación en el caso de que quien participe en el coste de protección sea un grupo de investigación o un departamento universitarios, dado que en este caso el coste sigue siendo asumido en última instancia por el presupuesto de la universidad. Dicho esto, la posibilidad de que se efectúe una cesión de beneficios cuando el inventor colabore en los costes debería quedar dentro del ámbito de decisión de la universidad y su importe económico máximo debería estar referenciado con el importe de gastos asumido por el inventor.

Los costes de protección de las invenciones forman parte de la política de promoción de la propiedad industrial que deberían llevar a cabo las universidades de forma centralizada, por lo que cuando consideren que una invención de su titularidad debe ser protegida, los gastos asociados a dicha protección deberían ser siempre soportados por la institución. No obstante, si se prevé la posibilidad de que el inventor contribuya a los gastos a cambio de un mayor porcentaje de participación en beneficios, deben establecerse mecanismos que concreten a quién corresponde la decisión sobre la parte que corre con los gastos y en qué condiciones, y que garanticen que existe un equilibrio adecuado entre el ahorro que supone para la universidad que el inventor asuma los gastos y el importe de los beneficios que deja de percibir en ese caso.

- b. Importe de los beneficios: en otros casos⁶⁷², las cuotas de participación en beneficios que corresponden a universidad e inventor varían atendiendo al importe de los mismos. Consideramos que la determinación del porcentaje de beneficios correspondiente a la universidad en función del importe total de los beneficios que se obtengan es una idea acertada porque

⁶⁷² U. de Barcelona, Rovira i Virgili y Zaragoza.

manteniendo el incentivo económico para el inventor, permite ajustarlo cuando el importe de beneficios así lo aconseje. Sin embargo, resulta difícil de entender que en los casos en los que se contempla esta posibilidad, la solución adoptada sea contradictoria, de forma que a beneficios de mayor importe en las universidades de Barcelona y Rovira i Virgili se incrementa el porcentaje correspondiente a la universidad, en tanto que en la U. de Zaragoza ante la misma situación aumenta el porcentaje de beneficios correspondiente al inventor. En nuestra opinión, debe garantizarse al inventor un porcentaje de participación en beneficios hasta un importe determinado, pero atendiendo a la importancia de los recursos económicos y materiales proporcionados por la universidad y al interés general en que exista un adecuado retorno a la sociedad de las inversiones que financian la investigación, es razonable que, si se supera cierto importe de beneficios, el porcentaje correspondiente a la universidad aumente gradualmente, a costa del porcentaje del inventor.

- c. Carácter de la invención o extensión internacional de la misma: la U. de Alicante prevé un régimen de participación en beneficios distinto en caso de extensión internacional de la patente, de forma que en ese caso renuncia al 50% de los beneficios que le corresponderían en caso de que el inventor asuma los costes de protección. Aunque no se especifica, cabe entender que se refiere exclusivamente a los costes de la extensión internacional de la patente. Por su parte, la U. de La Laguna modifica el régimen de distribución de beneficios en función del carácter de la invención, de forma que reduce al 20% el porcentaje correspondiente a la universidad en el caso de invenciones que no deriven de programas o contratos de investigación. En ninguno de los dos casos encontramos razones que justifiquen la necesidad de variar el porcentaje de participación de beneficios correspondiente a la universidad. Si bien en el caso de la extensión internacional de la patente es obvio que el importe de los costes de protección será considerablemente mayor, pensamos que son de aplicación los argumentos esgrimidos en el apartado a. anterior sobre la conveniencia de que los costes de protección sean asumidos por la

universidad. En lo que respecta a la previsión de la U. de La Laguna, la invención es el resultado de una labor de investigación sostenida con fondos de la universidad (y en su caso de otras instituciones, que podrían tener el derecho que corresponda sobre su titularidad), razón por la cual no se justifica la variación del porcentaje de beneficios que le corresponda a ésta en el caso de invenciones no derivadas de programas o contratos de investigación.

- d. A determinar en cada caso por la universidad: en la U. de Sevilla, se determina un porcentaje máximo, que garantiza al inventor el 50% de los beneficios, que podrán aumentar a criterio de la universidad. Nos parece necesario que las circunstancias y términos en los que puede modificarse el porcentaje de distribución de beneficios estén determinados en la normativa universitaria que regula la PI, puesto que en otro caso podrían resolverse de forma distinta situaciones similares, sin que exista justificación para ello. Por esta razón, no consideramos acertada la previsión de reparto de beneficios limitada a un porcentaje en términos de mínimo o máximo.

A la vista de todo lo anterior, opinamos que el régimen de distribución de beneficios entre la universidad y el inventor debe atribuir a cada uno de ellos, con carácter general, porcentajes sobre el 60 y 40 por ciento respectivamente, en atención a la importancia cualitativa del papel que cada parte juega en el proceso de obtención de la invención y de explotación de la patente. Con esta distribución, se consigue un equilibrio entre los intereses de ambas partes.

Determinado el porcentaje general, la posibilidad de efectuar modificaciones tiene sentido, a nuestro juicio, en el caso de que se vincule al importe de los beneficios, y siempre que la modificación, a partir de un importe determinado, incremente gradualmente el porcentaje correspondiente a la universidad. Por el contrario, no es conveniente, según nuestro parecer, la minoración del porcentaje de beneficios correspondiente a la universidad por la participación del inventor en los gastos. En todo caso, si esta previsión se incorpora, debe ser con la garantía de que no ocasione perjuicio económico a la universidad.

V.2.4.5. La distribución y la aplicación interna de los beneficios.

Sobre la parte de los beneficios que recibe la universidad, en no pocos casos, las normas de las universidades incorporan previsiones para su asignación total o parcial a determinadas unidades internas. Por otra parte, cuando el reparto de los beneficios entre unidades internas no es total, encontramos universidades que concretan la finalidad a la que se va a destinar la parte sobrante de beneficios. En este apartado, vamos a revisar la distribución que, a nivel interno, efectúan las universidades de los beneficios que obtienen mediante la explotación de sus patentes, así como la finalidad a la que dedican los fondos no asignados a unidades internas concretas.

V.2.4.5.1. Distribución interna de beneficios

En lo que se refiere a la distribución interna de los beneficios, interesa conocer su alcance y el importe de los beneficios que se distribuyen, así como la tipología de las unidades beneficiadas. De la revisión de las normativas, se desprende lo siguiente:

- A) Treinta y una universidades prevén que parte de los beneficios, o el total de los mismos, se transfiera a unidades concretas de la universidad⁶⁷³. El importe de los beneficios que se distribuyen se encuentra mayoritariamente alrededor del 50% del correspondiente a la universidad, con algunas excepciones⁶⁷⁴.

La previsión de un porcentaje de beneficios a distribuir entre determinadas unidades permite garantizar que, al menos en la medida en que existan, dichas unidades accederán a los beneficios derivados de la explotación de patentes. No obstante, en contrapartida, la universidad pierde la capacidad de distribuir estos fondos de acuerdo con otros criterios de asignación de recursos. Teniendo en cuenta que hablamos de beneficios que se obtienen de la explotación de patentes, encontramos recomendable que se establezca un compromiso para que parte de dichos fondos repercuta en el presupuesto de las unidades relacionadas

⁶⁷³ Prevén la participación de unidades internas en los beneficios las universidades de A Coruña, Alcalá, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Burgos, Cantabria, Carlos III, Córdoba, Girona, Granada, Huelva, Illes Balears, Jaén, Jaume I, La Laguna, León, Lleida, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, Oviedo, Pablo de Olavide, País Vasco, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, Sevilla, València Estudi General, Valladolid y Vigo.

⁶⁷⁴ Las universidades que distribuyen internamente beneficios en porcentajes claramente diferentes al 50% son: Barcelona (distribuye el 84%), Burgos (80%), Cantabria (20%), Carlos III (61%), Girona (70%), Granada y Murcia (38%) y Vigo (70%).

con la obtención de las invenciones y la protección y explotación de las mismas. Sin embargo, dicho compromiso no debería efectuarse sobre un porcentaje excesivo de los ingresos porque en ese caso se elimina el margen de maniobra para que la universidad pueda distribuir los recursos que obtiene por esta vía en función de las necesidades del momento, según la estrategia que haya determinado su equipo directivo. En este sentido, no nos parece razonable que el porcentaje asignado a las unidades productoras sea superior al 50%, y en todo caso con la posibilidad de que la universidad pudiera acordar un porcentaje menor cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen.

- B) Sobre la tipología de las unidades beneficiadas, se observan numerosos tipos distintos que pueden encuadrarse en dos tipologías genéricas, que agrupan a las unidades internas relacionadas con la investigación⁶⁷⁵ por una parte y a las unidades de gestión⁶⁷⁶ por otra.

En diecinueve casos, los beneficios asignados de manera expresa en la normativa se destinan exclusivamente a unidades internas relacionadas con la investigación⁶⁷⁷ y en doce casos se extienden también a unidades de gestión, de entre las que destaca el fondo de mantenimiento de patentes, previsto en siete de los casos⁶⁷⁸.

Nos parece acertado que los beneficios que la universidad obtiene de la explotación de una patente los redistribuya principalmente entre aquellas unidades que han jugado un papel activo en la obtención de la invención patentada, porque, de una parte recompensa la creación y, de otra, genera para estas unidades fondos adicionales que estimulan el desarrollo de nuevas investigaciones. La asignación de fondos derivados de los beneficios a las unidades de gestión nos merece otra consideración. Pensamos que estas unidades deben disponer de un

⁶⁷⁵ A estos efectos, se han considerado unidades relacionadas con la investigación las siguientes: centros, departamentos, grupos de investigación, estructuras de investigación, institutos de investigación y vicerrectorados de investigación.

⁶⁷⁶ Como unidades de gestión, atendiendo a la función de apoyo que realizan en el proceso relacionado con la obtención y protección de la invención, se tratan las entidades gestoras, los fondos de mantenimiento de patentes, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, el rectorado y los servicios centrales de investigación.

⁶⁷⁷ Las universidades que otorgan participación en beneficios exclusivamente a las unidades de investigación son: Alcalá, Cantabria, Córdoba, Granada, Huelva, Illes Balears, Jaén, Jaume I, León, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, Pablo de Olavide, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Santiago de Compostela, Sevilla y València Estudi General. A estas habría que añadir la Politècnica de València en el caso de que las estructuras de investigación relacionadas con la invención participen en los gastos derivados de la protección.

⁶⁷⁸ Las universidades que otorgan participación en beneficios a unidades de gestión son: A Coruña, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Burgos, Carlos III, Girona, La Laguna, Lleida, Oviedo, País Vasco, Valladolid y Vigo. De ellas, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Burgos, Carlos III, Girona, Lleida y Oviedo financian con dichos recursos un fondo de mantenimiento de patentes.

presupuesto de funcionamiento garantizado por la universidad de forma suficiente para llevar a cabo su labor. Teniendo en cuenta que el mantenimiento de una patente puede resultar costoso, la asignación de parte de los beneficios al fondo de mantenimiento de patentes que prevén algunas universidades es una opción interesante para complementar la aportación que realiza la universidad con cargo a sus presupuestos generales. No obstante, consideramos que los recursos necesarios para gestionar la protección de la propiedad industrial que pertenezca a la universidad deben estar garantizados en todo caso, con independencia de que se obtengan más o menos beneficios de su explotación.

V.2.4.5.2. Aplicación de los beneficios

Por lo que respecta a la aplicación de la parte de beneficios que la universidad no asigna a unidades internas determinadas, encontramos que veinte universidades contienen previsiones relativas a las finalidades concretas a las que se destinan, en todo o en parte, esos beneficios. Conviene resaltar que en nueve casos esta previsión es meramente informativa puesto que se limita a declarar que los beneficios se incorporarán al presupuesto general de la universidad o se destinarán a la finalidad que libremente decida ésta. En consecuencia, once universidades concretan una tipología de gasto determinada como destino para los fondos que reciben de la explotación de patentes⁶⁷⁹. Podemos diferenciar dos tipologías de gasto, atendiendo a la actividad que se financia: los gastos de investigación⁶⁸⁰, más relacionados con la actividad generadora de invenciones, y los gastos referidos a la gestión de las mismas⁶⁸¹.

- A) Son pocos los casos en que los ingresos por explotación de patentes se destinan a actividades de investigación⁶⁸². Sin embargo, en el mismo número de casos, un elevado porcentaje de los ingresos correspondientes a la universidad puede asignarse al presupuesto de investigación de los

⁶⁷⁹ Alcalá, Alicante, Carlos III, Granada, Murcia, Pablo de Olavide, País Vasco, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra y Rey Juan Carlos.

⁶⁸⁰ Se consideran los créditos destinados a actividades de investigación y los que se destinan al presupuesto de I+D de los inventores.

⁶⁸¹ En este tipo de gastos, encontramos los relacionados con el fomento de la protección y transferencia de resultados de investigación o con la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad industrial.

⁶⁸² Universidades de Granada y Murcia.

inventores, en el caso de que contribuyan a los costes de obtención y mantenimiento de la patente⁶⁸³.

La aplicación de estos ingresos a los capítulos de gastos relacionados con la investigación podría parecer un incentivo para la actividad investigadora y, por tanto, un revulsivo para el desarrollo de nuevas invenciones. Sin embargo, estamos hablando del porcentaje de beneficios que corresponde a la universidad, que en la mayoría de casos ha distribuido parte de dichos beneficios entre unidades internas. Pensamos que se trata de importes poco significativos para el presupuesto investigador de la universidad y que, por tanto, la capacidad de estímulo que tienen estas previsiones es baja. Por otra parte, disposiciones de este tipo comprometen la capacidad de decisión del equipo directivo de la institución. En consecuencia, nuestra opinión es que no debiera darse un carácter finalista a los fondos que correspondan a la universidad provenientes de la explotación de patentes, sino que el destino de estos fondos debería ser el presupuesto general de la universidad y su asignación a la tipología de gastos que corresponda, según la estrategia de asignación presupuestaria aprobada por la institución.

En lo que afecta a la cesión de beneficios al presupuesto investigador de los inventores, vinculada a la contribución de estos a los costes, nuestra posición está, en líneas generales, expuesta en el apartado correspondiente al régimen de distribución de beneficios⁶⁸⁴. En el mismo indicábamos que tiene lógica que la universidad ceda parte de los beneficios a cambio de asumir menores costes y riesgos, siempre que los mecanismos para llevar a cabo esa cesión estén establecidos de forma que garanticen que la misma es económicamente equilibrada y no perjudica los intereses económicos de la universidad. No obstante lo anterior, la figura que estamos viendo en este apartado tiene las ventajas de que la cesión se acuerda expresamente por la universidad para cada caso, en el porcentaje que considere adecuado, y su destino es el presupuesto investigador de los inventores, no su enriquecimiento personal. En este sentido, esta opción es preferible a la modificación del

⁶⁸³ Así lo prevén las universidades de Alcalá y Pablo de Olavide, con porcentajes de hasta el 70 y el 80 por ciento, respectivamente.

⁶⁸⁴ Apartado V.2.4.4.

porcentaje de distribución de beneficios entre universidad e inventor, vinculada a la participación de este en los costes.

- B) Sobre la aplicación de beneficios a gastos relacionados con el fomento de la protección y transferencia de resultados de investigación o con la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad industrial, viene contemplado en la normativa de algunas universidades⁶⁸⁵. Se trata de una forma de destinar recursos a la cobertura del gasto originado por las actividades de gestión de la propiedad industrial. Sin embargo, entendemos que el coste de las actividades relacionadas con la transferencia de resultados de investigación y derechos de propiedad industrial debe estar previsto en un apartado específico de gastos para esta finalidad, con una dotación suficiente aportada por el presupuesto de la universidad y que no se encuentre por tanto directamente vinculada a la obtención de fondos derivados de la explotación de las patentes. Sin perjuicio de ello, una vez garantizado el mínimo necesario, cualquier aportación adicional que mejore la capacidad de transferencia de resultados de investigación de la universidad puede resultar positiva. En consecuencia, en nuestra opinión, la previsión de asignación de fondos destinados a las actividades de gestión mencionadas sólo es adecuada cuando tiene el carácter de dotación adicional, que mejora el presupuesto general destinado a este fin.

Por todo lo anterior, consideramos que, en lo que respecta a la distribución de los beneficios obtenidos por la universidad, conviene que las universidades recompensen la actividad de las unidades investigadoras relacionadas con la producción de la investigación, pero sin exceder del 50% del beneficio obtenido, porcentaje que debe poder modificarse a la baja en casos justificados.

Sobre la aplicación de aquella parte de beneficios no asignada a unidades, la universidad puede estimular la participación de los investigadores en los costes, a cambio de una cesión parcial de los beneficios para su presupuesto investigador, que resulte equilibrada con la ventaja obtenida por la universidad. Fuera de esta finalidad, conviene que los ingresos por beneficios se integren en el presupuesto general de la universidad y se ajusten a los criterios de asignación presupuestaria que con carácter general establezca la

⁶⁸⁵ Alicante, Carlos III, País Vasco, Politècnica de València, Pompeu Fabra y Rey Juan Carlos. En el caso de la Politècnica de Catalunya se indica la posibilidad, a través de una asignación a los inventores.

institución. En todo caso, cuando la universidad prevea destinar parte de los beneficios a actividades de fomento y transferencia de resultados de investigación, debe hacerlo como dotación adicional que mejore los fondos destinados a este fin, que con independencia de esta aportación adicional han de resultar suficientes.

Tabla 16. Comparativa de las previsiones sobre beneficios de explotación de patentes, contenidas en normativa aprobada por las universidades

UNIVERSIDAD	DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS																				Notas								
	Cuenta (%)	Para Universidad															Para Inventor(es)												
		Previsiones				Distribución interna (%)											Cuenta (%)	Previsiones											
		ROCI	ROSEI	SG	SM	C	D	EB	EI	FEDPI	B	I	OTRI	R	SGI	VI		Sin asignar	PPRI	GRPI		II	L	PGU	PDI	MCS	ROCI	ROSEI	SG
A Coruña	35									15 ^a		5					15							65	• ¹				
Alicala	50									25 ^b							25						• ²	50					
Alicante	40 ^b	•	•														40	•						60 ^b		•	•		
Autónoma de Barcelona	67				10				12	15							30					•		33					
Barcelona	50 ^c			•	10	7 ^c			10	15							8 ^c							50 ^c					•
Burgos	50								15	25 ^d							10							50	• ¹				
Cádiz	10																10 ^d				• ³			90					
Cantabria	60									10 ^e							50						•	40					
Carlos III	65 ^e		•		15 ^e				25 ^e								25 ^e	•	•					35 ^e			•		
Castilla la Mancha	50 ^f		•														50 ^f						•	50 ^f			•		
Córdoba	50									25 ^g							25							50					
Extremadura	20																							20					
Girona	67								14	33							20						•	33 ^h					
Granada	40				15 ⁱ												25			•				60					
Huelva	50																							50					
Illes Balears	35																5	20					•	65					
Jaén	40					20											20							60 ^j					
Jaume I	66					33 ^k											33							34					
La Laguna	66	•				33 ^k											33							34 ^l					1
León (#)	50 ^m		•			25 ^k											25							50 ^m			•		
Lleida	60					10 ^k			10	10							30							40					
Málaga (#)	50					25 ^k											25							50					
Miguel Hernández	50 ^m		•			25 ^k											25							50 ^m					
Murcia	40									15	15						25			•				60					
Oviedo	50								10	15		5					20						•	50					
Pablo de Olavide	50					25 ^k											25 ^q						• ⁿ	50					
País Vasco	40					10 ^k							10 ^p				20		•					60 ^o					
Politécnica de Cartagena	40																40 ^p						• ^p	60					
Politécnica de Catalunya	50 ^q									25							25							50 ^q					4
Politécnica de Madrid	50																50						•	50 ^r					
Politécnica de Valencia	40																40 ^q	•						60 ^r					
Pompeu Fabra	50					10				10							30	•						50 ^r					
Rey Juan Carlos	50				10	10											30		• ⁵					50					
Rovira i Virgili	0-66 ^y			•																				100-34 ^y					
Santiago de Compostela	40					20											20							60					
Sevilla	50 ^v					25											25						• ⁶	50 ^v					
Valencia Estudi General	50					20											30							50					
Valladolid	50					10 ^k	5			10							25							50					
Vigo	50 ^r									25 ^g		10					15							50	• ¹				
Zaragoza	40 ^r			•													40							60 ^r				•	

(#) Universidad sin normativa específica sobre PI

Fuente: elaboración propia

Leyenda

Universidad

RDCI: Régimen diferente por el carácter de la invención

RDSEI: Régimen diferente si extensión internacional de la protección

SG: Según gastos

SIM: Según importe

Distribución interna (%)

C: Centro

D: Departamento

EG: Entidad gestora

EI: Estructuras de investigación relacionadas

FEDPI: Fondo específico para derechos de propiedad industrial

G: Grupo de investigación

I: Instituto de investigación

OTRI: Oficina de transferencia de resultados de investigación

R: Rectorado

SCI: Servicios centrales de investigación

VI: Vicerrectorado de Investigación

Sin asignar: Porcentaje correspondiente a la universidad en general, sin asignación a unidad específica

Aplicación de beneficios sin asignar

FPTRI: Fomento de la protección y transferencia de resultados de investigación

GRDPI: Gastos relacionados con derechos de propiedad industrial

II: Ingresos para investigación

L: Libre

PGU: Presupuesto general de la universidad

PIDI: Presupuesto I+D de los inventores

Inventor

NC3: Derechos económicos no cedibles a terceros

RDCI: Régimen diferente por el carácter de la invención

RDSEI: Régimen diferente si extensión internacional de la protección

SG: Según gastos

SIM: Según importe

Notas

- 1 No pueden cederse a terceros, excepto acuerdo de la universidad, disposición legal o resolución judicial o administrativa
- 2 Hasta el 70% del 25% de beneficios sin asignación puede revertir en el presupuesto de I+D de los inventores, del grupo de investigación o del departamento
- 3 Decide el Vicerrectorado de Investigación, una vez cubiertos los gastos
- 4 La universidad puede subvencionar a los inventores hasta un 10,3% para actividades de promoción o internacionalización de la patente
- 5 Según la normativa "en caso necesario"
- 6 La universidad puede pactar con el inventor una participación
 - a En su defecto para el departamento
 - b La universidad percibe el 40% si asume los gastos, el 20% si los asume el inventor(es). El porcentaje para el inventor pasa del 60 al 80% si asume los gastos
 - c Si el importe de los beneficios supera los 500.000 euros, el 50% de la universidad se eleva a un 60%, la entidad gestora recibe un 10% (en lugar del 7%) y queda en manos de la universidad, sin asignación, el 15% (en lugar del 8%). En ese mismo caso, al inventor le corresponde el 40% (en lugar del 50%)
 - d El Vicerrectorado de Investigación decide el destino de estos beneficios con total libertad
 - e En caso de que la universidad asuma los gastos, los porcentajes serán del 65% para la universidad y 35% para el inventor. Si los gastos se comparten al 50% con el departamento o instituto, se distribuirán de la misma manera los beneficios entre universidad e inventor. Si el departamento o instituto asume por completo los gastos, la distribución será 30-70. La distribución interna de beneficios también sufre variaciones en caso de gastos compartidos o asumidos por el departamento o instituto
 - f En caso de que el inventor o grupo de investigación asuma los gastos, la distribución será del 20% para la universidad y el 80% para el inventor
 - g En su defecto para el departamento, indicándose que deben destinarse a investigación
 - h Mientras esté en activo o en otra situación administrativa y durante la jubilación

i	Grupo o departamento
j	Se indica expresamente la posibilidad de transferirlo al grupo de investigación
k	Departamento o instituto
l	En el caso de invenciones no derivadas de contratos, corresponderá el 20% para la universidad, el 10% para la OTRI y el 70% para el inventor
m	El reparto será a partes iguales si asume la universidad los gastos, pero si los asume el grupo de investigación, al inventor le corresponderá el 80% de los beneficios. En este caso, la distribución interna no varía en cuanto a unidades, pero su importe se reduce en la misma proporción
n	Hasta el 80% del importe correspondiente a la universidad podrá asignarse al presupuesto del investigador inventor si participa en los coste de protección
ñ	Habrà de emplearse con criterios redistributivos
o	La normativa prevé el " <i>especial reconocimiento universitario</i> " para el inventor si renuncia total o parcialmente a su derecho de participación en beneficios
p	Hasta el 50% del importe correspondiente a la universidad podrá asignarse al presupuesto del investigador inventor si participa en los coste de protección
q	En el caso de beneficios derivados de invenciones realizadas con otras entidades, la distribución se pactará en el contrato
r	Si la invención ha sido resultado de trabajos docentes, los alumnos inventores recibirán, al menos, el 70% de este importe
s	Hasta un 50% de ese importe puede destinarse a las estructuras de investigación que han intervenido en la invención, en función de su colaboración en los gastos relacionados con la patente
t	Este porcentaje puede reducirse hasta el 1% mediante acuerdo expreso con el inventor, en favor de la estructuras de investigación relacionadas con la invención, con lo que la universidad podría recibir hasta el 99% en total
u	El inventor puede destinar este importe a actividades de investigación de su grupo
v	La universidad no percibe nada si los beneficios no superan los 6.000€. Le corresponderá el 20% en beneficios entre 6.001 y 12.000 €, el 50% si el beneficio es superior a ese importe hasta 18.000 € y el 66% si supera los 18.000 €. Al inventor le corresponde la diferencia hasta el 100%
w	Se establece con carácter de máximo y mínimo para universidad e inventor, respectivamente
x	Departamento, grupo de investigación o instituto
y	Con carácter previo al cálculo de los beneficios, la universidad se reserva un 10% de los beneficios brutos en concepto de gastos de gestión
z	El porcentaje correspondiente a la universidad se reduce un 2% si los beneficios superan los 300.000 €, y un 1% más por cada 100.000 € de beneficios que excedan de 400.000, hasta alcanzar el tope mínimo del 30% de beneficios. El porcentaje correspondiente al inventor sufre la variación inversa en estos casos

V.2.5. RECAPITULACIÓN

Tras el análisis pormenorizado de la situación que se observa en las normativas universitarias sobre propiedad industrial, teniendo en cuenta los argumentos indicados y los posicionamientos adelantados en cada uno de los correspondientes apartados, podemos concluir que las mejores opciones para cada uno de los diferentes aspectos, serían las siguientes:

A) Titularidad de la invención.

Para la determinación de la titularidad de la obtención, no resulta asimilable el régimen jurídico aplicable a cualquier tipo de inventor que obtenga una invención en el ámbito de la universidad. En el caso de invenciones desarrolladas por personal con funciones docentes o investigadoras, personal contratado para investigar o personal investigador en formación, el régimen de aplicación ha de ser, con

carácter general, el previsto por la LP para la figura del profesor universitario. No obstante, habrá de preverse que para el personal investigador en formación se estará a lo que prevea la correspondiente convocatoria, tal como establece el RD 63/2006, por el que se aprueba su Estatuto.

Las invenciones desarrolladas por el personal de administración o servicios han de sujetarse al régimen de las invenciones laborales previsto por la LP.

Las invenciones obtenidas por personal no contratado deben regularse por lo pactado en un acuerdo que debe suscribirse con carácter previo a la participación de este personal. El planteamiento general ha de ser la cotitularidad. La universidad procurará obtener la cesión por parte del inventor, a cambio de una indemnización o del derecho a participar en beneficios.

Los becarios o estudiantes serán titulares de las invenciones que obtengan, excepto que haya participado en las mismas personal de la universidad o se hayan utilizado medios de ésta, en cuyo caso se preverá la cotitularidad en proporción a la aportación de cada parte.

Las invenciones que se deriven de contratos se regularán por lo establecido en los mismos, correspondiendo la distribución de la titularidad entre las partes, en función de su aportación, cuando el contrato no prevea nada al respecto. Por su parte, en el caso de convenios o acuerdos con otras entidades, se repartirá la titularidad entre las instituciones, según el grado de participación de cada una. En el caso de invenciones derivadas de programas marco de investigación, se estará a las condiciones establecidas en el mismo.

La titularidad sobre una invención debe cederse a su autor de forma automática cuando la universidad manifieste no tener interés en solicitar su protección o cuando, transcurrido el plazo para ello, no haya manifestado nada al respecto. La cesión al inventor se efectuará con reserva de una licencia de explotación gratuita, intransferible y no exclusiva, que debe limitarse a su uso docente o investigador cuando el

inventor ceda la patente a un tercero, y con derecho a la participación en los beneficios derivados de la explotación⁶⁸⁶.

Deberían acercarse posturas en cuanto al porcentaje de participación en beneficios que corresponde a la universidad en caso de cesión, cuya dispersión actual no se justifica. Un porcentaje adecuado estaría, con carácter general, entre el 20 y el 30 por ciento, modificable en casos particulares atendiendo a las condiciones previstas en la normativa interna. Si se modifica este porcentaje, debe garantizarse que la universidad no se vea perjudicada económicamente.

B) Régimen de derechos y obligaciones.

La universidad ha de incorporar en su normativa el régimen de derechos y deberes de los inventores. Los derechos previstos por la normativa general no pueden verse reducidos, pero sí cabría ampliar las obligaciones para la universidad o para el inventor, respetando siempre el contenido esencial de los derechos que les asisten.

El régimen de obligaciones debe acompañarse de las consecuencias que comporta su incumplimiento, que en todo caso tendrán en cuenta los perjuicios causados a la otra parte.

C) Procedimientos de solicitud.

Existe la necesidad de prever el establecimiento de procedimientos de trabajo estandarizados, que incorporen formularios tipo y faciliten la actuación de todos los participantes en el procedimiento.

La participación de expertos externos, en cualquier fase del procedimiento, ha de ser posible cuando la universidad lo considere justificado.

El plazo de decisión para resolver sobre la protección debe estar limitado a un máximo de 3 meses, produciéndose la cesión automática de la solicitud en caso de silencio administrativo.

⁶⁸⁶ Cuando entre en vigor la LP2015 las universidades que cedan la invención tendrán que decidir entre reservarse una licencia de explotación o el derecho a participar en beneficios.

La universidad ha de prever los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la gestión de su propiedad industrial. Los costes derivados de las solicitudes y mantenimiento de patentes deben ser asumidos inicialmente por la universidad y compensados con los beneficios de explotación que se obtengan, de acuerdo con el porcentaje de titularidad que ostente sobre la invención.

La extensión internacional de la patente debe ajustarse a los supuestos previstos, incluyendo el interés de la institución, en sentido amplio. Se considera necesario para mejorar el proceso de toma de decisión la existencia de un informe preceptivo y no vinculante de la unidad responsable de la transferencia de tecnología, así como los asesoramientos que se estimen adecuados. No debe requerirse acuerdo con los inventores, aunque debe permitírseles participar en el proceso de decisión. La decisión ha de adoptarse dentro del plazo de prioridad, y en caso de que la universidad decida no llevar a cabo la extensión debe cederse el derecho al inventor, con reserva de licencia y derecho a participar en beneficios⁶⁸⁷, en las mismas condiciones que en el ámbito nacional.

Los costes de la extensión internacional se asumirán por el tercero interesado, cuando exista. En su defecto, seguirán el mismo régimen que para la patente nacional.

Cuando se decida el abandono de la patente para un ámbito territorial, debe ofrecerse la cesión del derecho al inventor, con la reserva de licencia y derecho a beneficios en las condiciones mencionadas.

La competencia para la decisión sobre la protección de una invención o su extensión internacional debe residir en un órgano colegiado dependiente del Consejo de Gobierno, en el que tendrá que haber representación de los inventores, del colectivo de investigadores, del órgano encargado de la gestión de la transferencia de tecnología y del Consejo Social. Este órgano debe disponer de un informe preceptivo del órgano gestor de la transferencia de tecnología y ha de poder recurrir al asesoramiento que estime pertinente.

⁶⁸⁷ Opciones entre las que habrá que elegir cuando se encuentre vigente la LP2015.

La decisión sobre el abandono o cesión de derechos debería corresponder al Consejo de Gobierno, con el visto bueno del Consejo Social, a propuesta informada del órgano que decide sobre la protección.

Las universidades deben organizar la gestión y explotación de su propiedad industrial alrededor de la oficina de transferencia de resultados de investigación, que actuará en coordinación y colaboración con el resto de OTRI que conforman la red estatal, en beneficio del conjunto. Tomando como base este modelo, conviene impulsar acciones de capacitación del personal, como la movilidad entre oficinas gestoras o la formación específica en los temas de su competencia, así como plantearse, a nivel experimental, fórmulas de gestión compartida de carteras de DDPI entre varias instituciones.

D) Explotación.

Las universidades deben comprometerse sin ambages con la difusión de los resultados de la investigación y la promoción de su explotación. Han de posibilitar la explotación de sus invenciones a través de cualquiera de las figuras jurídicamente admisibles, de la forma más propicia al interés público y que mayor retorno social produzca. Debe preverse la posibilidad de explotación a través de la cesión a empresas de base tecnológica y el ofrecimiento de licencias de pleno derecho ante la falta de explotación en un plazo determinado.

El porcentaje de beneficios de explotación correspondiente al inventor debería equipararse en las diferentes universidades, en torno al 40 por ciento.

La universidad puede redistribuir parte de sus beneficios entre las unidades de investigación que generen las patentes, sin exceder del 50 por ciento. En todo caso, ha de garantizar la suficiencia de fondos para sufragar los costes de gestión y mantenimiento de su propiedad industrial.

Las expectativas de resultados de la explotación de una patente, así como los realmente obtenidos deben controlarse de forma periódica y sistemática. En su caso, podrían motivar el abandono de la explotación, ofreciéndose previamente al inventor.

La cesión de la explotación debe producirse en todo caso mediante contraprestación económica, salvo para fines humanitarios, y ha de hacerse con garantías suficientes de que la explotación perdure y los derechos económicos de la universidad no se vean afectados, incluyendo el establecimiento de cláusulas de mejor fortuna.

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES

1. La revisión llevada a cabo ha demostrado que las universidades no han mantenido una postura uniforme en cuanto a la elección del instrumento utilizado para regular su propiedad industrial. Unas pocas han decidido abordar la cuestión en sus estatutos, en tanto que la mayoría ha preferido elaborar una normativa específica.
2. Con independencia de su ubicación en estatutos o en normativas internas, el panorama normativo general es poco uniforme en cuestiones capitales como los porcentajes de participación en beneficios.
3. En la mayoría de los casos, las normativas están poco desarrolladas y en otros muchos son incompletas y/o confusas en aspectos esenciales, como la regulación de la titularidad de las invenciones llevadas a cabo por quienes carecen de la condición de profesor.
4. En los últimos años se han producido cambios en el entorno normativo general que afectan a la propiedad industrial de las universidades, especialmente la aprobación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2017. El entorno social también ha evolucionado, así como las prácticas de gestión y la propia actividad investigadora que desarrollan las universidades. Prácticamente en ningún caso se han incorporado estas modificaciones, principalmente porque las normativas revisadas fueron aprobadas con anterioridad. Todo ello provoca que el marco normativo con que cuentan en la actualidad la mayoría de universidades se encuentre obsoleto en algunos aspectos y provoque problemas de inseguridad jurídica que aconsejan su revisión.
5. El escenario jurídico universitario que regula la propiedad industrial requiere una revisión en profundidad que lo actualice y complete. Es necesario que las universidades delimiten con claridad el marco en el que van a desarrollar la función de generación y transferencia de conocimiento, debiendo evitarse la omisión de cualquiera de los aspectos esenciales mencionados en los apartados correspondientes al análisis normativo. En el proceso de generación y protección de la

propiedad industrial universitaria participan diversos actores, cuya intervención requiere un marco jurídico estable y seguro que aclare y garantice las condiciones en las que se produce su participación. Por una parte, los investigadores han de conocer los aspectos que puedan afectarles relacionados con la producción de invenciones en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, las empresas que contratan con la universidad deben saber las condiciones en las que pueden obtener la cesión de títulos de protección industrial o participar en el desarrollo de una investigación con objeto de resolver problemas técnicos. Por último, la universidad también tiene cada vez mayor conciencia de la necesaria rendición de cuentas a la sociedad que la sustenta. Dentro de esa rendición de cuentas se incluye la manera en que aprovecha los recursos y lleva a cabo la difusión de los resultados derivados de su actividad. En nuestra opinión, resulta necesario que las universidades asuman la importancia de disponer de un marco regulatorio adecuado sobre la propiedad industrial que producen. La falta de regulación no puede sino generar un entorno difuso e inseguro y, por tanto, poco apropiado para desarrollar la producción y gestión de la propiedad industrial universitaria.

6. Las normativas universitarias serán acertadas, a nuestro entender, en la medida en que se posicionen de acuerdo con las recomendaciones que para cada una de las cuestiones se han expresado y sobre las que en este apartado se concluye. Sin perjuicio de ello, para que una normativa universitaria sea exhaustiva deberá contener previsiones sobre los siguientes puntos:
 - › Aspectos previstos en la LP: modalidades y cuantía de participación del inventor en beneficios; régimen y condiciones de cesión a los inventores, que incluyen la opción sobre la reserva del derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación de la invención, así como el porcentaje de beneficios de explotación de la invención cedida que corresponda a la universidad⁶⁸⁸; condiciones de atribución de la titularidad de las invenciones obtenidas en el marco de contratos con terceros.

⁶⁸⁸ Para las solicitudes que se presenten a partir del 1 de abril de 2017, las universidades deberán prever los mecanismos para decidir, en caso de cesión al inventor, si optan por reservarse una licencia de explotación o bien por participar en los beneficios de explotación, puesto que la LP2015 las configura como opciones alternativas.

› Aspectos no previstos en la LP:

Régimen de atribución de titularidad de las invenciones obtenidas por alumnos, becarios, personal no contratado, personal contratado para investigar⁶⁸⁹ y personal de administración y servicios.

Necesidad de incluir en los contratos o convenios con terceros, además del régimen de atribución de la titularidad, el régimen de derechos y obligaciones de las partes⁶⁹⁰.

Derechos y deberes del inventor y de la universidad y las sanciones o consecuencias previstas en caso de incumplimiento⁶⁹¹.

Régimen de distribución de gastos derivados del procedimiento de solicitud de protección (no el procedimiento, que resulta más adecuado remitir a un desarrollo interno al margen de la normativa), así como el plazo máximo para que la universidad decida si lleva a cabo la solicitud de protección y los efectos que tendrá el silencio administrativo⁶⁹².

Condiciones que deban considerarse para decidir la extensión internacional de la patente o su posterior abandono, así como el régimen de asunción de los costes.

Órganos a los que se atribuye la competencia para la adopción de las decisiones fundamentales en la materia, relacionadas con la protección de la invención, su extensión internacional y la cesión de derechos sobre la invención y con la estructura de gestión interna de los resultados de investigación y de su posible transferencia.

⁶⁸⁹ En la LP2015 sí se incluye la atribución de la titularidad a la universidad en caso de invenciones realizadas por personal contratado para investigar. En todo caso, no existe variación dado que la postura que recomendamos con el régimen jurídico actual es coincidente.

⁶⁹⁰ Este régimen ha de incluir expresamente el contenido necesario definido por la LP2015: derechos de uso y explotación comercial de las invenciones y reparto de beneficios.

⁶⁹¹ La LP2015 desarrolla con detalle esta cuestión, por lo que las normativas universitarias deberán tener en cuenta lo previsto en la misma.

⁶⁹² Este aspecto queda resuelto en la LP2015, que establece un plazo de tres meses y la caducidad del derecho de la universidad, con cesión automática al inventor, en caso de silencio administrativo. Aquéllas universidades que hayan regulado la cuestión deberán revisar que se ajusta a las previsiones de la LP2015 antes del 1 de abril de 2017.

Modalidades de explotación de la patente y procedimiento de decisión sobre las mismas, así como el régimen de abandono o cesión de la explotación.

Forma de distribución interna de los beneficios obtenidos por la universidad.

7. La regulación en los estatutos, como norma básica de autogobierno de la universidad, aporta la ventaja de configurar la generación y gestión de propiedad industrial como una función esencial de la organización y funcionamiento de la institución, dotándola del mayor rango de protección posible y de una estabilidad muy reforzada, teniendo en cuenta que los estatutos requieren un complejo proceso para su modificación. No obstante, precisamente por esta dificultad para su modificación, la inclusión en los estatutos de determinados aspectos sobre la propiedad industrial puede suponer un obstáculo para adaptar el marco jurídico a cambios normativos externos o a nuevas estrategias institucionales. En consecuencia, opinamos que la mejor opción es incorporar en los estatutos, por su mayor vocación de permanencia, el reconocimiento de los aspectos básicos de la propiedad industrial previstos en la LP que afectan a las universidades, como la titularidad de la universidad sobre las invenciones de sus profesores, en los términos establecidos en la Ley, el derecho del autor a ser reconocido como tal, la obligación de comunicar las invenciones y el derecho genérico a participar en los beneficios que se deriven de las mismas.

Por otra parte, la concreta determinación de estos aspectos, la regulación de otros aspectos que se han observado en algunos estatutos universitarios, como la posible cesión de la titularidad de las invenciones a los inventores, las previsiones sobre la titularidad de las invenciones desarrolladas en el marco de contratos, la regulación de aspectos procedimentales o económicos, el reconocimiento y la promoción de resultados de investigación protegibles, la participación como inventores de miembros de la universidad que carezcan de la condición de profesor, así como la regulación de cualesquiera otras cuestiones en el ámbito de la propiedad industrial, por encontrarse más expuestas a una posible modificación, derivada de cambios en la normativa general o de

decisiones estratégicas de la universidad, deberían, en nuestra opinión, remitirse a un posterior desarrollo normativo interno. De esta forma, la universidad puede adaptar su normativa con agilidad ante cualquier necesidad⁶⁹³.

8. Sobre la atribución de la titularidad de la invención, atendiendo al tipo de inventor, las universidades deben respetar el régimen de la LP. En consecuencia, será aplicable a las invenciones que lleven a cabo los profesores y personal asimilable a los mismos (personas vinculadas laboral o estatutariamente con la universidad, para la cual lleven a cabo funciones de docencia y/o de investigación) el régimen especial de invenciones universitarias del art. 20 LP, que establece la titularidad para la universidad en las condiciones indicadas en el mismo.
9. Las invenciones obtenidas por el resto de trabajadores (en sentido amplio: personal de administración y servicios, personal contratado para investigar, y cualquier otro personal no docente o investigador con relación laboral o estatutaria) de la universidad se sujetarán al régimen general de invenciones laborales, regulado en los arts. 15 a 17 LP. No obstante, en el caso del personal cuyo contrato incluya el desarrollo de funciones de investigación, debe incluirse en sus contratos condiciones que asimilen su régimen jurídico en cuestiones de propiedad industrial, en el marco de la legislación vigente, al que se aplica al profesorado. Esta situación será transitoria, hasta el 1 de abril de 2017, fecha de entrada en vigor de la LP2015, que resuelve definitivamente la cuestión al prever la aplicación del régimen específico de las invenciones universitarias al personal investigador de cualquier tipología.
10. En el caso de invenciones obtenidas por personas no dependientes de la institución, no procede su consideración como invenciones laborales, por lo que la titularidad corresponderá al inventor, excepto que en la obtención hubiera participado personal de la universidad o se hubieran utilizado medios de ésta, en cuyo caso ha de preverse la cotitularidad según el grado de participación y aportación de

⁶⁹³ En este sentido se ha pronunciado la reciente LP2015, que sustituye la remisión a los estatutos universitarios para el desarrollo de sus previsiones por la habilitación a los Consejos de Gobierno de las universidades para la adopción de los correspondientes acuerdos.

recursos correspondiente a cada parte. En todo caso, la participación de personas que no tengan relación laboral o estatutaria con la universidad en proyectos o actividades de investigación debe estar recogida en acuerdos previos que regulen los derechos y deberes de estas personas o de las instituciones a las que se encuentran vinculados sobre la posible PI que se genere.

11. No podrán considerarse invenciones laborales las obtenidas por personal investigador en formación que no esté contratado por la universidad. En estos casos, la normativa se remitirá a lo que establezcan las correspondientes convocatorias. Cuando la universidad tenga capacidad de decisión sobre el contenido de dichas convocatorias, deberá asimilar las condiciones de este personal a las del profesor universitario. De la misma manera, tampoco se considerarán invenciones laborales las obtenidas por becarios o estudiantes, a quienes pertenecerán las invenciones que obtengan, así como el derecho a su patente. Cuando en la obtención de las mismas concorra con carácter decisivo la participación de personal de la universidad o la utilización de sus medios, deberá preverse la cotitularidad, según el grado de aportación de cada parte a la obtención.
12. En lo que respecta a la forma de determinación de la titularidad según el marco en el que se produzca la invención, para las invenciones obtenidas en el ámbito de contratos con terceros, la atribución de titularidad, así como el resto de derechos y obligaciones de las partes, deben estar regulados en el contrato suscrito. En su defecto, la normativa de la universidad ha de prever la cotitularidad de la invención, atendiendo a la aportación efectuada por cada parte para la obtención de la invención.
13. La titularidad de las invenciones obtenidas mediante acuerdos o convenios con otras instituciones se distribuirá entre las instituciones participantes, atendiendo a los recursos aportados por cada una.
14. Deberá preverse que las invenciones que se deriven de proyectos de investigación al amparo de convocatorias nacionales o internacionales de investigación se ajustarán a lo establecido en el acuerdo o contrato que se establezca con la institución que financia el

programa o con las instituciones participantes en la investigación, dentro de lo previsto en la convocatoria o programa marco.

15. Sobre el régimen de cesión de la titularidad, cuando la universidad no esté interesada en la protección de la invención, opinamos que la normativa ha de limitar a 3 meses el plazo para que la universidad manifieste si tiene interés en proteger la invención y efectuar la solicitud. En caso de que la universidad comunique que carece de interés o si no decide expresamente dentro de dicho plazo, debe preverse la cesión automática de la titularidad al inventor, para que pueda solicitar la protección de la invención. De esta forma, se evita que la falta de resolución bloquee la situación de la invención y pueda acabar perjudicando finalmente los derechos del inventor y de la universidad⁶⁹⁴.
16. En caso de cesión, la normativa universitaria ha de prever el mantenimiento por la universidad de una reserva obligatoria de licencia de explotación de la invención, exclusiva, intransferible y gratuita, que debe limitarse a su utilización en el ámbito de la docencia y la investigación cuando el inventor conceda una licencia o ceda la patente a un tercero, así como el derecho a la participación en beneficios⁶⁹⁵. Las normativas deben impedir que la universidad pueda disponer de ese derecho, salvo causas muy justificadas, puesto que no se encuentran razones que avalen una posible renuncia al mismo, en tanto en cuanto supondría un menoscabo patrimonial para la institución. La determinación del porcentaje concreto de participación ha de tener en cuenta que la universidad ha renunciado a la titularidad de la invención en favor del inventor, quien ha asumido los costes y riesgos inherentes a la protección y explotación de la misma. Puede concluirse que un porcentaje de participación entre el 20 y el 30 por ciento con carácter general sería adecuado, reservándose la posibilidad de modificarlo en casos particulares delimitados en la normativa, que también debe contener garantías que impidan la modificación del porcentaje en perjuicio de los derechos económicos de la universidad.

⁶⁹⁴ En ese sentido se posiciona, sobre ambas cuestiones, la LP2015.

⁶⁹⁵ A partir de la entrada en vigor de la LP2015, la universidad tendrá que decidir, alternativamente, entre una reserva de licencia o la participación en beneficios, por lo que las normativas tendrán que recoger los mecanismos para adoptar dicha decisión en cada caso.

17. En el marco de los derechos y deberes que conforman el régimen jurídico de los inventores, la existencia de una normativa clara en la que se contengan las obligaciones de los inventores es una manifestación fundamental de la transparencia a la que obliga el deber de colaboración con los inventores que resulta exigible a la universidad. En consecuencia, las obligaciones exigibles en virtud de la LP a los mismos deben trasladarse a las normativas universitarias, teniendo en cuenta las novedades que incorpora la LP2015 en esta cuestión⁶⁹⁶.
18. La universidad podrá incorporar en sus normativas obligaciones adicionales para los inventores, así como concretar, matizar o aumentar las que ya soportan, o su forma de ejercicio, siempre que estas previsiones respeten el contenido esencial de los derechos de los inventores y no afecten a las condiciones para su ejercicio. Junto con las obligaciones, la universidad debe establecer las sanciones que comporta su incumplimiento, previendo expresamente la responsabilidad de indemnización por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda causar a la universidad.
19. No es admisible la configuración en las normativas universitarias de los incumplimientos de las obligaciones exigibles al inventor como faltas disciplinarias, puesto que ello requeriría que dichas faltas estuvieran expresamente tipificadas en la normativa reguladora del régimen disciplinario del personal al servicio de la universidad, atendiendo al principio de tipicidad requerido en el procedimiento disciplinario y sancionador en general.
20. En lo que respecta a los derechos que la LP otorga al inventor universitario, a participar en beneficios y a ser reconocido como autor de la invención, las universidades han de reconocerlos y garantizar su efectividad. No obstante lo anterior, las normativas universitarias pueden regular las condiciones en las que el inventor pudiera renunciar a su derecho a participar en beneficios, siempre que dicha renuncia no fuera contraria al interés o al orden público ni perjudicara a terceros (art. 6.2 del Código Civil). La renuncia ha de

⁶⁹⁶ La LP2015 precisa la consecuencia del incumplimiento de la obligación de notificar, que será la pérdida de los derechos que se reconocen al investigador, y añade la prohibición de difundir el resultado de la investigación susceptible de protegerse mientras la universidad esté en condiciones de decidir si solicita su protección.

ser expresa y no podrá ser gratuita, en virtud de la jurisprudencia del TS⁶⁹⁷ sobre el principio de indisponibilidad de derechos del art. 3.5 ET.

21. La regulación de los aspectos procedimentales debe tener en cuenta que, en el ámbito de la gestión de la propiedad industrial existen dos procedimientos esenciales, el que afecta a la decisión sobre proteger o no la invención, y el de la presentación de la solicitud de protección ante la OEPM, en su caso. En el caso de que ambos procedimientos correspondan a dos unidades de gestión distintas, éstas deberían depender del mismo órgano de decisión, para mejorar la coordinación y evitar disfunciones.
22. Es muy recomendable el establecimiento de procedimientos normalizados de trabajo, así como modelos de contrato basados en situaciones de equilibrio que generen confianza entre las partes y que establezcan procedimientos extrajudiciales para la resolución de posibles conflictos. Ahora bien, por criterios de eficiencia, el desarrollo de esta materia no debe incorporarse en el texto normativo, que contendrá exclusivamente el mandato al órgano competente de que dichos procedimientos y modelos se establezcan, mediante circulares o instrucciones técnicas de procedimiento, así como los mecanismos para asegurar que se lleva a cabo esta tarea.
23. Por el alto grado de especialidad técnica, tanto en lo que se refiere al procedimiento de protección, como en lo relativo al aspecto sustantivo del mismo, es decir, al objeto de la patente, resulta conveniente que las normativas prevean la posibilidad de incorporar la participación de expertos externos como órganos consultivos o de asesoramiento en procesos de toma de decisiones, cuando la universidad considere que existen razones que así lo aconsejan.
24. En lo referente al régimen de gastos, la normativa debe contemplar que la universidad asumirá inicialmente los costes derivados del procedimiento de protección, por tratarse de la titular de la invención y por disponer de mayor capacidad económica para hacer frente a dichos gastos. No obstante, se preverá la posterior deducción de los costes, con cargo a los beneficios que se obtengan de la

⁶⁹⁷ "STS 10508/1990, DE 6 DE JULIO DE 1990".

patente, lo que en definitiva provoca que, cuando existan beneficios, los gastos habrán sido soportados por todas las partes, en proporción al porcentaje de distribución de beneficios que esté previsto.

25. En invenciones de titularidad compartida, la universidad sólo asumirá los gastos proporcionales a su porcentaje de titularidad.
26. En los casos de invenciones derivadas de contratos, la normativa exigirá que dichos contratos determinen, además del contenido legal necesario, el régimen de gastos que se aplicará. En su defecto, la universidad asumirá los gastos en proporción a su porcentaje de titularidad sobre la invención.
27. En cuanto a las condiciones para extender la patente al ámbito internacional, dado su elevado coste y los riesgos económicos que asume la universidad, la normativa ha de regular los supuestos en los que dicha extensión resulte posible, atendiendo a la existencia de un tercero interesado en la explotación o a la viabilidad económica de su explotación, su interés social, humanitario, cultural o estratégico para la institución. Con el objetivo de reforzar la decisión, conviene que se prevea la existencia de un informe preceptivo, aunque no vinculante, emitido por la unidad responsable de la transferencia de tecnología, así como la posibilidad de recurrir a asesoramiento externo cuando la universidad lo estime conveniente. Aunque debe preverse la intervención de los inventores en el proceso de decisión sobre extensión de la patente, el acuerdo con los mismos no debe configurarse como requisito necesario para llevar a cabo la extensión.
28. La extensión debe decidirse dentro de un período limitado, que ha de corresponder a aquél en que la universidad ostenta el derecho preferente para llevarla a cabo. De no acordar la extensión dentro de dicho período, la universidad debería ceder automáticamente el derecho para la extensión internacional a los inventores.
29. En ese caso, la cesión se efectuará reservándose el derecho a participar en beneficios, en las mismas condiciones que a nivel nacional, y una licencia de explotación gratuita, intransferible y no exclusiva, que será absoluta en cuanto a su uso docente o investigador, y limitada para su explotación comercial, de forma que

quedará sin efectos en caso de que exista un acuerdo de explotación entre el inventor y un tercero⁶⁹⁸.

30. Los costes derivados de la extensión internacional de la patente se trasladarán al tercero interesado en su explotación, cuando exista. En su defecto, la universidad podrá asumir dichos costes siempre que la extensión se valore como económicamente viable o de interés estratégico para la institución.
31. Para la extensión de invenciones obtenidas bajo contrato, el régimen de gastos será el mismo que en el ámbito nacional, esto es, según lo previsto en el contrato; en su defecto, la universidad asumirá los gastos en función del porcentaje de titularidad que ostente.
32. La normativa debe prever la posible participación del inventor en los costes de extensión y las condiciones en que pueda producirse esa participación, garantizando que el acuerdo en esta cuestión no se establezca como necesario y que, si se produce, no perjudique los derechos económicos de la institución. En todos los casos, los costes que asuma inicialmente la universidad se deducirán de los posibles beneficios de explotación.
33. La posibilidad de abandonar la protección de la patente en el ámbito internacional debe preverse en los casos de falta de viabilidad económica o interés institucional en su mantenimiento. En ese caso, ha de contemplarse el ofrecimiento de la misma a los inventores, reservándose la universidad una licencia de explotación y el derecho a participar en beneficios, en las mismas condiciones que en el caso de cesión a nivel nacional⁶⁹⁹.
34. La competencia para la decisión sobre la protección de invenciones, por su trascendencia, no debe estar atribuida a un órgano unipersonal. Conviene reforzar el proceso para la adopción de esta decisión, que recaería en un órgano colegiado dependiente del Consejo de Gobierno de la universidad, del que deberían formar parte, con carácter necesario, representantes del colectivo de investigadores, del órgano con competencias en materia de

⁶⁹⁸ Con la entrada en vigor de la LP2015, la universidad tendrá que decidir entre la participación en beneficios o la reserva de una licencia de explotación.

⁶⁹⁹ Opciones que, se recuerda, a partir de la entrada en vigor de la LP2015 serán alternativas.

investigación y transferencia de tecnología y del Consejo Social de la universidad, así como el propio inventor.

35. En la misma línea, nos parece adecuada la exigencia de un informe preceptivo, no vinculante, emitido por el órgano o unidad competente para la gestión de la transferencia de tecnología, así como la posibilidad de contar con asesoramiento de expertos externos, además de los internos.
36. La decisión de abandono o cesión de derechos de propiedad industrial, por su implicación patrimonial para la universidad, debe adoptarse dentro del marco normativo vigente en materia de bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas, por el Consejo de Gobierno, a propuesta informada del órgano colegiado competente para decidir sobre la invención y con el visto bueno del Consejo Social.
37. Conviene atribuir la gestión de la propiedad industrial a nivel interno a una OTRI, aprovechando las ventajas que genera la adhesión al modelo de gestión basado en la RedOTRI, impulsado a nivel estatal por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y que se ha demostrado como una experiencia de éxito.
38. No obstante lo anterior, la normativa interna debe permitir el desarrollo de colaboraciones interinstitucionales a través de modelos de gestión que puedan compartir la gestión de carteras comunes de derechos de propiedad industrial, cuando a criterio de la universidad resulte conveniente.
39. Las normativas aprobadas han de permitir la explotación de las patentes a través de cualquiera de las figuras que permite el ordenamiento jurídico.
40. La previsión de explotación a través de empresas de base tecnológica ha de recogerse, por coherencia con las recientes reformas legislativas.
41. La participación del inventor (que ostenta el derecho a participar en los beneficios que se deriven) en el proceso de decisión sobre la explotación ha de estar prevista, pero no condicionará la decisión, en

la que deberán considerarse como elementos esenciales el interés público y el retorno social.

42. En el caso de invenciones derivadas de investigaciones financiadas con fondos públicos, se priorizará especialmente el mayor beneficio para el conjunto de la sociedad.
43. Para evitar los posibles perjuicios derivados de la concesión de una licencia obligatoria por falta de explotación, debe regularse el ofrecimiento de licencias de pleno derecho para las patentes que no sean explotadas en el plazo que se determine, inferior a los 4 años que establece la LP como máximo para llevar a cabo la explotación.
44. El régimen de distribución de beneficios entre la universidad y el inventor ha de regularse teniendo en cuenta un equilibrio adecuado entre los intereses de ambas partes. Por una parte, ha de garantizarse que la universidad y la sociedad reciben el retorno adecuado de la inversión que realizan en fondos y recursos públicos esenciales para la obtención de la invención. Por otra parte, debe mantenerse un incentivo a la actividad investigadora que genere resultados viables en términos de propiedad industrial, por los beneficios que éstos generan para la institución, para la industria y para la sociedad en general. Entendemos que un porcentaje del 60 por ciento para la universidad valora adecuadamente la contribución de cada parte a la invención. Este porcentaje general debería ser modificado cuando el importe de los beneficios de explotación supere un determinado importe, de forma que se incremente gradualmente el porcentaje correspondiente a la universidad, obteniéndose un mayor índice de retorno sin que el menoscabo de los intereses económicos del inventor sea destacable. No nos parece que la minoración del porcentaje de beneficios para la universidad como consecuencia de la participación del inventor en los gastos de protección y mantenimiento de la patente reporte a la misma ninguna ventaja, por lo que no recomendamos su previsión.
45. La distribución interna de los beneficios que correspondan a la universidad entre sus unidades no es una cuestión cuya regulación aporte ventajas reseñables. Si la universidad decide incorporarla en su normativa, entendemos que ha de limitar el compromiso de

asignación económica a las unidades relacionadas con la obtención de las invenciones y la protección y explotación de las mismas, recompensando la obtención e incentivando el esfuerzo y la inversión para la consecución de nuevas invenciones.

46. No obstante, el importe asignado no debe superar el 50 por ciento del correspondiente a la universidad, puesto que eliminaría el margen de maniobra de que dispone la institución para la asignación de sus recursos en función de otras necesidades o intereses que concurren.
47. Por su parte, la asignación de fondos derivados de los beneficios por la explotación de patentes a las unidades de gestión no nos parece justificada, puesto que son unidades de carácter administrativo, para cuyo funcionamiento debe existir un presupuesto adecuado y suficiente al margen de los posibles beneficios obtenidos por la explotación de patentes.
48. La posibilidad de determinar en la normativa el destino de los fondos que correspondan a la universidad, una vez distribuida la parte correspondiente entre sus unidades internas, puede contemplarse con el objetivo de estimular la participación de los inventores en los costes, a cambio de una cesión parcial de los beneficios para su presupuesto de investigación, por un importe adecuado a la ventaja obtenida por la universidad. En el resto de casos, los ingresos obtenidos deben integrarse en el presupuesto general de la universidad y distribuirse según los criterios de asignación presupuestaria que tenga establecidos la institución.
49. En lo que respecta a la regulación del posible abandono de la explotación, o su cesión, esta posibilidad debe vincularse a la valoración de los resultados de explotación, que han de estar sometidos a un seguimiento periódico y sistemático. En caso de decidirse su abandono, ha de ofrecerse con carácter previo al inventor. Cuando se acuerde la cesión, ésta lo será mediante contraprestación económica, salvo el caso de cesión para fines humanitarios, debiendo exigirse al cesionario garantías de explotación que aseguren la percepción de los derechos económicos que le corresponden a la universidad. De la misma manera, la posible cesión de la explotación por parte del cesionario a un tercero

ha de requerir la previa conformidad de la universidad, supeditada a que aquél mantenga y garantice frente a la universidad las responsabilidades económicas y de explotación que se pactaron en la cesión inicial o las nuevas que se pacten de común acuerdo.

50. Atendiendo al carácter público de los fondos que soportan la investigación y al compromiso de las universidades públicas con el desarrollo económico y social, las normativas en la materia incorporarán la vinculación de la institución con la difusión de los resultados de investigación y la promoción de su explotación, en la forma que mejor se adecúe a los intereses de la universidad y mayor retorno social genere. El mantenimiento en secreto de las invenciones sólo debe preverse en los casos de invenciones obtenidas en el marco de contratos o acuerdos con entidades privadas que financien la investigación o para casos excepcionales en los que se acredite que la explotación como secreto industrial genera un beneficio social e institucional equiparable o superior al generado por la explotación mediante patente. Los contratos de explotación incluirán como causa de rescisión la falta de explotación en el plazo acordado, así como cláusulas de mejor fortuna que garanticen la posición de la universidad en casos de futuras plusvalías que evidencien un desequilibrio notable y manifiesto en el precio pactado.

BIBLIOGRAFÍA

AGHION, P.; HOWITT, P., *Endogenous growth theory*, Cambridge: MIT Press, 1998.

AHO, E.; CORNU, J.; GEORGHIOU, L.; SUBIRÁ, A., *Creating an Innovative Europe*, Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court - European Commission, 2006.

ALLART, H., *Traité Théorique et pratique des brevets d'invention*, París, 1911.

ALONSO OLEA, M., "Invenciones laborales", en *Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, pp. 87-94.

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.; REQUEJO ISIDRO, M., "Litigación internacional sobre patentes en Europa: el sistema de competencia judicial internacional interpretado por el TJCE (reflexiones tras las sentencias del TJCE de 13 de julio de 2006 en los casos GAT y Roche)", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 27, 2006, pp. 661-678.

AREZZO, E.; CATALDO, V. D., "Alcance de la patente y uso del producto: (2ª parte)", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 28, 2007, pp. 21-44.

ARNAU, H.; GUTIÉRREZ, J. M., *Descartes: el discurso del método*, Alhambra, Madrid, 1988.

ARORA, A.; CECCAGNOLI, M., "Patent Protection, Complementary Assets, and Firms Incentives for Technology Licensing", *Management Science*, vol. 52, 2006, pp. 293-308.

ARORA, A.; CECCAGNOLI, M.; COHEN, W., "R&D and the Patent Premium", *International Journal of Industrial Organization*, vol. 26, n.º 5, 2008, pp. 1153-1179.

ARUNDEL, A.; VAN DE PAAL, G.; SOETE, L., *PACE report: innovation strategies of Europe's largest industrial firms: results of the PACE survey for information sources, public research, protection of innovations and government programmes: final report*, MERIT, 1995.

ASENCIO MELLADO, J. M., "El proceso de nulidad de patentes", *Revista universitaria de derecho procesal*, n.º 3, 1989, pp. 11-69.

BALANÁ VICENTE, S., "Patente unitaria en el marco de la cooperación reforzada. Evolución del sistema europeo de patentes a propósito de la reciente creación de la patente europea con efecto unitario", *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, n.º 68, 2013, pp. 51-81.

BALLESTEROS LLOMPART, J., *Sobre el sentido del Derecho: Introducción a la Filosofía jurídica*, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2001.

BANÚS DURÁN, J., "Eficacia actual de las patentes en España", en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, pp. 13-26.

BARTENBACH, K.; VOLZ, F., *Gesetz uber Arbeitnehmererfindungen, Kommentar*, 2. Aufl., Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, München, 1990.

BAYLOS MORALES, M., "Requisitos de patentabilidad de la invención en la nueva Ley española", *Boletín del Ministerio de Justicia*, vol. núm. 1452, 1987.

BAYLOS MORALES, M.; BAZ Y BAZ, L.; CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A.; CURELL AGUILÁ, M.; DELGADO PORRAS, A.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.; Y OTROS, *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009.

BEI, G. G., *Vinculación universidad-sector productivo: una reflexión sobre la planeación y operación de programas de vinculación*, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, Mexicali, 1997.

BENAVENTE MOREDA, P., "La propiedad intelectual en la universidad", en *Comentario a la Ley Orgánica de Universidades*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 747-804.

BENTLY, L.; SHERMAN, B., *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de Patentes", *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 105-106, 1967, pp. 79-142.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, 15ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., "La novedad en el derecho de patentes español", en *II Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1976, pp. 65-86.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de Patentes (ideas introductorias y antecedentes)*, Tecnos, Madrid, 1986.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán*, Madrid, 1969.

BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Nulidad y caducidad de patentes", en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual (colección de trabajos en homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez)*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2009, pp. 136-157.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Problemática actual y reforma del Derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1978.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Problemática de las patentes universitarias desde el punto de vista jurídico", en *Las patentes universitarias: protección y explotación de las patentes generadas por la universidad*, Fórum Universidad-Empresa, 1981, pp. 55-112.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Prólogo", en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, pp. 41-46.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Razones para proteger jurídicamente las innovaciones generadas en la Universidad y medios para obtener esa protección", en *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios*, Unesco/Columbus, París, 1994, pp. 1-18.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Rights of Universities and Research Bodies Regarding the Results of Research Conducted in Their Institutes", en *European Research Structures, Changes and Challenges: The Role and Function of Intellectual Property Rights*, Max-Planck-Gesellschaft, Ringberg Castle, Tegernsee, 1994, pp. 99-117.

BLANCO JIMÉNEZ, A., *Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1999.

BONASI BENUCCI, E., *Tutela della forma nel Diritto Industriale*, Milán, 1963.

BOTANA AGRA, M., “Buenas costumbres y Derecho de Patentes”, en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, pp. 79-96.

BOTANA AGRA, M., “Contribución al estudio del PCT”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 5, 1978, pp. 193-262.

BOTANA AGRA, M., “El Acuerdo de Londres sobre la aplicación del artículo 65 del CPE: un primer paso hacia la reducción de costes de las traducciones de las patentes europeas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 28, 2007, pp. 581-588.

BOTANA AGRA, M., “El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT): su entrada en vigor”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 4, 1977, pp. 583-588.

BOTANA AGRA, M., “En torno a la limitación del derecho de patente por uso con fines experimentales de la invención patentada [comentario a la Sentencia núm. 424/2010 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 30 de junio]”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 31, 2010, pp. 581-596.

BOTANA AGRA, M., “Entrada en vigor del acta de revisión-2000 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 27, 2006, pp. 23-38.

BOTANA AGRA, M., “Entrada en vigor del tratado de la OMPI sobre el derecho de patentes (PLT)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 25, 2004, pp. 357-366.

BOTANA AGRA, M., “Invención y patente”, en *Manual de la propiedad industrial*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 99-112.

BOTANA AGRA, M., “Investigación e innovación como factores de crecimiento económico y de bienestar social”, en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, pp. 53-75.

BOTANA AGRA, M., “La patente europea con efecto unitario (PEU) en el marco de la UE”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 33, 2012, pp. 345-356.

BOTANA AGRA, M., “Las normas para la aplicación en España del Tratado

de Cooperación en materia de Patentes (PCT)", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 16, 1994, pp. 879-884.

BOUJU, A., "Regards sur l'actuel régime des inventions de salariés", *Prop. Ind.*, 1985, pp. 203-216.

BOULON, A., "La Patente Europea. Examen del Convenio de Múnich de 5 de octubre de 1973", en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 40-65.

BREUER MORENO, P., *Tratado de Patentes de Invención*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1957.

BRICALL, J. M., *Informe Universidad 2000 (conocido como Informe Bricall)*, CRUE, Madrid, 2000.

BRINKLEY, I.; LEE, N., *The knowledge economy in Europe. A report prepared for the 2007 EU Spring Council*, The Work Foundation, 2007.

BUERST, J., *Breveté et licencié*, París, 1970.

CAMACHO CORONA, E., "Cómo se puede organizar la comercialización de la investigación y de los resultados de ésta en la Universidad", en *Simposio sobre Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina*, OMPI, 1992, pp. 75-86.

CARRASCO PRADAS, D. A., "Repercusión del Acuerdo sobre los ADPIC en el Derecho español de Propiedad Industrial", en *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I*, CEFI, Madrid, 1997, pp. 387-411.

CASADO CERVIÑO, A., "El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)", *Noticias de la Unión Europea*, vol. 3, 1987, pp. 65-76.

CASADO CERVIÑO, A., "La adhesión de España al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 13, 1989, pp. 601-608.

CASADO CERVIÑO, A., "La revisión del Convenio de la Unión de París", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 3, 1976, pp. 703-706.

CASADO CERVIÑO, A., "La revisión del Convenio de la Unión de París",

Actas de derecho industrial y derecho de autor, n.º 4, 1977, pp. 589-600.

CASADO CERVIÑO, A., "La revisión del Convenio de la Unión de París", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 6, 1979, pp. 411-412.

CASADO CERVIÑO, A., "Los procedimientos de concesión de la Patente establecidos en la Ley 11/1986, de 20 de marzo", en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 15-30.

CASADO CERVIÑO, A., "Propiedad Industrial y competitividad", en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 457-463.

CASTILLEJO MANZANARES, R.; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, I., "La tutela jurisdiccional de los derechos de autor y la propiedad industrial en el ámbito comunitario y nacional", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 27, 2006, pp. 39-70.

CATALDO, V. D., "Contratos de licencia, obligación de uso de la invención y cláusulas restrictivas de la competencia", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 30, 2009, pp. 211-224.

CATALDO, V. D., "Destrucción creativa y licencias de patentes: reglas de competencia, racionalidad económica y ética del mercado", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 31, 2010, pp. 109-124.

CATALDO, V. D., "El uso experimental de la innovación patentada ¿uso libre o violación de la patente?", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 28, 2007, pp. 133-148.

CATALDO, V. D., *L'originalità dell'invenzione*, 1983, Milán.

CATALDO, V. D.; AREZZO, E., "Alcance de la patente y uso del producto", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 27, 2006, pp. 71-88.

CECCAGNOLI, M.; GAMBARDELLA, A.; GIURI, P.; LICHT, G.; MARIANI, M., *Study on evaluating the knowledge economy - what are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society*, European Commission, Directorate-General for Internal Market, 2005.

CHEN, D.; DAHLMAN, C., *Knowledge and development: a cross-section approach*, The World Bank, 2004.

CHESBROUGH, H., "The Logic of Open Innovation: managing intellectual property", *California management review*, vol. 45, n.º 3, 2003, pp. 33-58.

CLARK, B., *Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation*, Published for the IAU Press by Pergamon Press, Guildford, UK, 1998.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Cumplir la agenda de modernización para las universidades: Educación, Investigación e Innovación. COM(2006) 208 final".

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas. LIBRO VERDE. COM(2007) 161 final".

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "El papel de las universidades en la Europa del conocimiento. COM(2003) 58 final".

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Hacia un espacio europeo de investigación. COM (2000) 6 final".

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento y el empleo: Un enfoque común. COM(2005) 488 final".

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Mejorar la transferencia de conocimientos entre las instituciones de investigación y la industria en toda Europa: incorporar la innovación abierta. COM(2007) 182 final".

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE. COM(2006) 502 final".

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Recomendación de la Comisión al Consejo para que la autorice a abrir negociaciones con vistas a la adopción de un Acuerdo por el que se cree un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes".

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, "Una nueva asociación para la modernización de las universidades: el Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas. COM(2009) 158 final".

COMISIÓN EUROPEA, "Documento de evaluación de la Estrategia de

Lisboa. SEC(2010) 114 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Espacio Europeo de Investigación. Informe 2014. COM(2014) 575 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Estado de la Unión por la Innovación 2011. COM(2011) 849 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Estado de la «Unión por la innovación» 2012 - Acelerar el cambio. COM(2013) 149 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM(2010) 2020 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of innovation performance”.

COMISIÓN EUROPEA, “Fomentar la innovación mediante la patente. Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. COM(97) 214 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprise. Technology transfer institutions in Europe. An overview”.

COMISIÓN EUROPEA, “Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión por la innovación. COM(2010) 546 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “La investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado. COM(2014) 339 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. COM(2011) 215 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Reforzar y centrar la cooperación internacional de la UE en investigación e innovación: un enfoque estratégico. COM(2012) 497 final”.

COMISIÓN EUROPEA, *Research and innovation performance in the UE 2014. Innovation Union progress at country level*, Directorate-General for Research and Innovation, Bruselas, 2014.

COMISIÓN EUROPEA, *Sexto informe sobre la cohesión económica, social y territorial. Inversión para el empleo y el crecimiento. Promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE*, Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Bruselas, 2014.

COMISIÓN EUROPEA, “Una asociación del Espacio Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento. COM(2012) 392 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa. COM(2011) 287 final.”.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE), “El estado de la innovación empresarial en España 2014”.

“Conferencia de Luxemburgo de 1975 sobre la Patente Comunitaria”, .

CONFERENCIA DE RECTORES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CRUE), “Informe de la Encuesta RedOTRI 2009”.

“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883”, .

“Convenio sobre la Patente Europea (CPE), del 5 de octubre de 1973 (Múnich)”, .

CROSS, J. T., “La asignación de los derechos de propiedad intelectual de ámbito universitario en los Estados Unidos”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 28, 2007, pp. 97-132.

CUCARELLA GALIANA, L. A., *El Proceso civil en materia de patentes*, Comares, Granada, 1999.

CUCARELLA GALIANA, L. A., “Litigios relativos a la propiedad industrial: determinación del juez competente y problemas prácticos de interpretación”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 33, 2012, pp. 65-88.

CURELL AGUILÁ, M., “Los procedimientos de concesión de patentes españolas”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual (colección de trabajos en homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez)*, Grupo Español de la AIPPI,

Barcelona, 2009, pp. 254-281.

CURELL SUÑOL, M., “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la Propiedad Industrial (Actividad inventiva. Suficiencia de descripción. Equivalencia de medios. Carácter singular. Diligencia requerida)”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 319-338.

CURELL SUÑOL, M., “Del Estatuto de 1929 a la Ley de Patentes de 1986: regímenes transitorios y definitivo de la protección por patentes”, en *Jornadas sobre la Nueva Ley Española de Patentes: ciclo de doce ponencias bajo el lema «Tecnología, Industria y Patentes en la España Comunitaria», presentadas los días 14 y 15 de mayo de 1986, Barcelona*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, pp. 153-172.

CURELL SUÑOL, M., “La Patente Europea y la patente del Mercado Común”, en *II Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1976.

DANGUY, J.; VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B. VAN, “Cost-Benefit Analysis of the Community Patent”, *Journal of Benefit-Cost Analysis*, vol. 2, n.º 02, 2011, pp. 1-43.

DELICADO MONTERO-RÍOS, J., “La Patente Comunitaria: antecedentes y consecuencias de su eventual entrada en vigor”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 339-372.

DESANTES REAL, M., “Hacia un tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España”, *Revista española de derecho internacional*, vol. 65, n.º 2, 2013, pp. 51-70.

DESSEMONTET, F., “Les inventions dans les Universités suisses”, *La propriété industrielle (Genève)*, vol. 98, n.º 10, 1982, pp. 378-395.

“Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas”, .

DOSI, G.; LLERENA, P.; LABINI, M. S., "The relationships between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called 'European Paradox'", *Triple helix Indicators of Knowledge-Based Innovation Systems*, vol. 35, n.º 10, 2006, pp. 1450-1464.

DURÁN MOYA, L. A., "El protocolo de Londres sobre la aplicación del art. 65 del Convenio de la Patente Europea y sus repercusiones sobre la protección de las patentes europeas", en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual (colección de trabajos en homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez)*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2009, pp. 326-336.

DURÁN MOYA, L. A., *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad. Criterios interpretativos para valorar su existencia en patentes españolas y europeas*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992.

DURÁN MOYA, L. A., "Procedimientos de concesión de patentes", en *Jornadas sobre la nueva Ley española de Patentes*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987.

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, *The value of knowledge: European firms and the intellectual property challenge. Libro Blanco*, The Economist, 2007.

ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., *Las invenciones laborales en la empresa*, Edersa, Madrid, 2003.

ESTUPIÑÁN CÁCERES, R., "Procedimiento para la transmisión a terceros de los derechos sobre los resultados de la actividad investigadora", en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, pp. 231-254.

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L., *Universities and the global knowledge economy: a triple helix of university-industry-government relations / edited by Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff*, Pinter, London y New York, 1997.

EXPERT GROUP OF THE COMMITTEE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH (CREST), *Encourage the reform of public research centres and universities, in particular to promote transfer of knowledge to society and industry*, 2006.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, S., *Derecho de patentes e investigación científica*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996.

FERNÁNDEZ NÓVOA, C., "El fundamento del sistema de patentes", *Actas*

de derecho industrial y derecho de autor, n.º 7, 1981, pp. 13-30.

FERNÁNDEZ NÓVOA, C.; GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *La modernización del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, 1984.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M.; BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2013.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, L.; GONZÁLEZ NAVARRO, B. A.; LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M.; SELAS COLORADO, A., "La patente de efecto unitario como una oportunidad de modernización de España", *La Ley mercantil*, n.º 4-5, 2014, p. 94-.

FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, M. Á., *La competencia*, Alianza, Madrid, 2000.

FERNÁNDEZ ROZAS, J. C., "Hacia la patente única por el cauce de la cooperación reforzada", *Diario La Ley*, n.º 7558, 2011, pp. 1-5.

FRAMIÑÁN SANTAS, J., "La prohibición de patentar métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 29, 2008, pp. 115-136.

FUNDACIÓN CONOCIMIENTO Y DESARROLLO, *Informe CYD 2010*, Fundación CYD, Barcelona, 2010.

FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, *Las relaciones en el sistema español de innovación. Libro blanco*, Madrid, 2007.

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT), *Carencias y necesidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Recomendaciones para mejorar los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología a las empresas*, 2005.

GABILONDO, Á., "La contribución de las universidades al desarrollo", en *Informe CYD 2009*, Fundación CYD, Barcelona, 2009, p. 9.

GARCÍA GARCÍA, N., "Nueva regulación farmacéutica. Cuestiones básicas. Especial referencia a la disposición tipo Bolar", *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, n.º 39, 2005, pp. 7-13.

GARCÍA VIDAL, Á., "Células madre embrionarias y derecho de patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 29, 2008, pp. 157-186.

GARCÍA VIDAL, Á., "La cláusula Bolar: la licitud de los actos preparatorios

de la autorización para comercializar un medicamento genérico realizados durante la vigencia de la correspondiente patente farmacéutica”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 26, 2005, pp. 187-206.

GARCÍA VIDAL, Á., “Las invenciones laborales libres y de servicio: comentarios a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, núm. 332/2006 (Sección 2.ª), de 12 de diciembre”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 27, 2006, pp. 621-644.

GHIDINI, G., *Aspectos actuales del derecho industrial: propiedad intelectual y competencia*, Comares, Granada, 2002.

GIBBONS, M.; LIMOGES, C.; NOWOTNY, H., *The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies*, Sage, 1997.

GIMENO OLCINA, L., “Los recursos en la OEPM”, en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 229-252.

GÓMEZ MONTERO, J., “El impacto de la patente europea en España”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 12, 1987, pp. 617-622.

GÓMEZ MONTERO, J., “El impacto de la patente europea en España (1987-1989)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 13, 1989, pp. 617-624.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “Actividad inventiva y sector de la técnica relevante para el experto (Comentario a la Resolución de la Sala Técnica de Recursos de la Oficina Europea de Patentes de 5 de marzo de 1982)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 8, 1982, pp. 201-216.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “Características generales y algunos aspectos concretos de la nueva Ley española de Patentes”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 11, 1985, pp. 17-85.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “Decisión del Consejo General sobre las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados, en aplicación de lo dispuesto en la Declaración de Doha de 2001 sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 24, 2003.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual”, *Actas de derecho industrial y*

derecho de autor, n.º 16, 1994, pp. 33-80.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “El ámbito de protección de las patentes biotecnológicas: (a propósito de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, núm. 6 de Madrid, de 27 de julio de 2007 [pendiente de apelación], en el caso «soja transgénica Monsanto»)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 28, 2007, pp. 725-752.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “El nuevo Derecho de Patentes. Requisitos de patentabilidad”, en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 3-14.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “¿El principio del fin de las «Business method patents»? El caso Bilsky”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 29, 2008, pp. 1497-1499.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “El Tribunal de Justicia precisa el ámbito de protección de las patentes biotecnológicas: apunte para el caso «Monsanto c. Cefetra»”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 30, 2009, pp. 507-522.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “En torno al concepto de know-how”, en *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del Prof. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 737-761.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “Hacia una nueva Ley de Patentes española”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 34, 2013, pp. 337-355.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “La Conferencia de Luxemburgo de 1985 sobre la patente comunitaria: resultados y perspectivas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 11, 1985, pp. 589-592.

GÓMEZ SEGADE, J. A., *La Ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “La patente comunitaria”, *Derecho de los negocios*, vol. 1, n.º 1, 1990, pp. 15-20.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “La patente europea con efecto unitario: ¿hacia el final del túnel o un nuevo fiasco?”, *Actas de Derecho Industrial*, n.º 31, 2010, pp. 527-544.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "La tercera Conferencia de Luxemburgo sobre la patente comunitaria", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 13, 1989, pp. 653-656.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "Panorámica de la nueva Ley de Patentes española (2ª parte)", *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 87, n.º 1, 1988, pp. 9-78.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "Patente", en *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del Prof. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 269-279.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "Problemas y perspectivas del futuro derecho español de patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 9, 1983, pp. 79-124.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "Propiedad Industrial", en *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del Prof. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 73-80.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "Remuneración de los inventores asalariados por beneficios «extraordinarios» de la invención en el caso de invenciones de encargo", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 29, 2008, pp. 1501-1503.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "Remuneración por invenciones laborales y prescripción de acciones derivadas de la patente", en *Tecnología y derecho: estudios jurídicos del Prof. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 497-508.

GONZÁLEZ-ALBO MANGLANO, B.; ZULUETA GARCÍA, M. Á., "Normativas sobre patentes en las universidades españolas", *Ciência da Informação*, vol. 36, n.º 1, 2007, pp. 69-78.

GONZÁLEZ-ALBO MANGLANO, B.; ZULUETA GARCÍA, M. Á., "Patentes domésticas de universidades españolas: análisis bibliométrico", *Revista española de Documentación Científica*, vol. 30, n.º 1, 2007, pp. 61-90.

GONZÁLEZ LÓPEZ, I., "La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: el gran reto de la armonización comunitaria", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 25, 2004, pp. 97-130.

GONZÁLEZ NAVARRO, B. A., "Patente unitaria: luces y sombras",

Actualidad jurídica Aranzadi, n.º 890, 2014, p. 7-.

GONZÁLEZ-SICILIA, E., “Consideraciones sobre la patente comunitaria”, *Derecho de los negocios*, vol. 1, n.º 1, 1990, pp. 269-276.

GÓRRIZ LÓPEZ, C., “Hipoteca mobiliaria de una patente”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 30, 2009, pp. 273-294.

GRIDEL, J., *Les inventions de salariés à l'épreuve de la loi du 13 juillet 1978*, LGDJ, 1985.

GUILLEM CARRAU, J., “«Open innovation» y biotecnología: salto cualitativo de licencias convencionales a licencias abiertas”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 32, 2011, pp. 123-146.

GURRY, F., “El Tratado de Cooperación en materia de Patentes: presente y futuro”, *Economía industrial*, n.º 379, 2011, pp. 21-26.

HENDERSON, R.; JAFFE, A.; TRAJTENBERG, M., “Universities as a Source of Commercial Technology: A Detailed Analysis of University Patenting, 1965–1988”, *Review of Economics and Statistics*, vol. 80, n.º 1, 1998, pp. 119-127.

HERAS LORENZO, T. DE LAS, “El sistema de examen previo de concesión de patentes”, en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, pp. 397-405.

IGLESIAS PRADA, J. L., “Disposiciones generales y principios básicos en el «Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio» (ADPIC)”, *THEMIS: Revista de Derecho*, n.º 38, 1998, pp. 269-275.

IÑIGUEZ ORTEGA, P., “Análisis crítico al Proyecto de Ley de Patentes (estudio de los Títulos VIII a XII)”, *La Ley mercantil*, n.º 12, 2015, pp. 60-76.

JESSEL, S., “Los Convenios Europeos de Patentes: El Convenio de Múnich sobre la patente europea y el Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria”, *Noticias de la Unión Europea*, n.º 35, 1987, pp. 93-104.

KELLOGG, D., “Toward a Post-Academic Science Policy: Scientific Communication and the Collapse of the Mertonian Norms”, *International Journal of Communications Law and Policy*, 2006.

KLINE, R., "Law and practice of employment inventions in the United States of America", en *WIPO Symposium of Employee Inventions*, Bucarest, 1992, pp. 65-111.

KLINE, S.; ROSENBERG, N., "An overview of Innovation", en *The positive sum strategy: harnessing technology for economic growth*, The National Academies Press, Washington, D.C., 1986, pp. 275-306.

LANDES, W. M.; POSNER, R. A., *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006.

LEAF, C., "The Law of Unintended Consequences", *Fortune Magazine*, 2005.

LEMA DEVESA, C., "Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986", en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 145-156.

LEMA DEVESA, C.; CACHAFEIRO, F., "La protección de la patente en la OEPM", en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 117-131.

LENCE REIJA, C., "El permanente conflicto entre propiedad industrial y libre competencia", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 26, 2005, pp. 247-262.

LENCE REIJA, C., "El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT). Incidencia en la legislación española", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 21, 2000, pp. 1229-1246.

LENCE REIJA, C., "La introducción del procedimiento de concesión de patentes con examen previo", *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, n.º 24, 2001, pp. 271-279.

LERNER, J., "Patenting in the Shadow of Competitors", *Journal of Law & Economics*, vol. 38, n.º 2, 1995, pp. 463-95.

"Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible", .

"Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20

de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas”, .

“Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad”, .

“Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos”, .

“Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, .

“Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial”, .

“Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios”, .

“Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria”, .

“Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, .

“Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”, .

“Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, .

“Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”, .

“Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, .

“Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social”, .

LEYDESDORFF, L.; ETZKOWITZ, H., “Emergence of a Triple Helix of University- Industry-Government Relations”, *Science and Public Policy*, vol. 23, n.º 5, 1996, pp. 279-286.

“Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades”, .

“Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, .

“Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades”, .

“Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”, .

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *El nuevo marco legal de las patentes químicas y farmacéuticas*, Civitas, Madrid, 1994.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC”, en *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I*, CEFI, Madrid, 1997, pp. 239-314.

LOIS BASTIDA, F., “La atribución de los resultados de la investigación contratada en la Ley de Patentes”, *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, n.º 3, 1999, pp. 331-350.

LOIS BASTIDA, F., *La Protección del inventor asalariado*, Civitas, Madrid, 2000.

LOIS BASTIDA, F., “Las invenciones laborales en el marco de la reforma de la Ley de Patentes”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 34, 2013, pp. 357-366.

LOIS BASTIDA, F., “Las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 26, 2005, pp. 495-516.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., “Litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 29, 2008, pp. 225-260.

MACDONALD, L.; CAPART, G.; BOHLANDER, B.; CORDONNIER, M.; JONSSON, L.; KAISER, L.; Y OTROS, *Management of intellectual property in publicly-funded research organisations: Towards European Guidelines (Expert Group Report)*, European Commission. Directorate-General for Research, Luxembourg, 2004, p. 72.

MACÍAS MARTÍN, J. A., "La patente europea", en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 347-374.

MASSAGUER FUENTES, J., "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", *Revista General de Derecho*, n.º 544, 1990, pp. 245-263.

MASSAGUER FUENTES, J., "El agotamiento del Derecho de Patente", en *La Propiedad Industrial en España en su contexto europeo*, CEFI, Barcelona, 1993, p. 205.

MASSAGUER FUENTES, J., "El contenido y alcance del derecho de patente", *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, vol. Número especial, homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento, 2006, pp. 173-187.

MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J., "La libre circulación de mercancías en la CEE y la protección de la propiedad industrial", en *Cuadernos de jurisprudencia: un lustro de Propiedad Industrial*, CEFI, Barcelona, 1993, p. 471.

MASSAGUER FUENTES, J., "La protección jurídica de los resultados de la investigación universitaria por medio de propiedad intelectual", en *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 743-758.

MASSAGUER FUENTES, J., *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Bosch, Barcelona, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J., "Los requisitos de forma en la contratación de derechos de propiedad industrial e intelectual", *La Ley: revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, n.º 4, 1995, pp. 1166-1180.

MASSINI, C. I., *La prudencia jurídica: introducción a la gnoseología del Derecho*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983.

MEINHARDT, P., *Inventions, Patents and Monopoly*, Stevens & Sons, Londres, 1946.

MERCADAL MENCHADA, T., "Tribunal Unificado de Patentes", *Diario La*

Ley, n.º 8178, 2013, p. Sección Doctrina.

MIRALLES MIRAVET, S.; MOLINA, E., “El requisito de suficiencia de la descripción en el sistema europeo de patentes”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 33, 2012, pp. 135-160.

MONTAÑÁ MORA, M., “El Anteproyecto de Ley de Patentes ¿apuesta estratégica o remiendo continuista?”, *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, n.º 73, 2014, pp. 137-175.

MONTAÑÁ MORA, M., “La aplicación del Acuerdo ADPIC (TRIPS) en España”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 711-740.

MONTAÑÁ MORA, M., “La «cláusula Bolar» de la Directiva 2004/27: una nueva excepción a los derechos de patente a cambio de la armonización del período de exclusividad de datos a 10 años”, *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, n.º 35, 2005, pp. 13-31.

MONTEFUSCO MONFERRER, J.; BORRÁS PIERI, X., “Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: aspectos fundamentales de la jurisdicción, organización y funcionamiento del Tribunal”, *Comunicaciones, Instituto de Derecho y Ética Industrial*, n.º 70, 2013, pp. 7-46.

MORGADES MANONELLES, J. A., “La aplicación en España del Convenio de la Patente Europea: sus repercusiones sobre las solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad españoles”, en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, pp. 479-494.

MORGADES MANONELLES, J. A., “Monopolio a cambio de divulgación”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 741-756.

MOUSSERON, J., “Les inventions de salariés après la réforme des 13 juillet 1978, 4 septembre 1979 et 4 août 1980”, *Rev. Comm.*, 1980, pp. 185-230.

MOWERY, D.; NELSON, R.; SAMPAT, B.; ZIEDONIS, A., “The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of

the Bayh-Dole Act of 1980”, *Research Policy*, vol. 30, 2001, pp. 99-119.

MOYA-ANGELER, J., “La universidad, despensa de conocimiento para una economía sostenible”, en *Informe CYD 2009*, Fundación CYD, Barcelona, 2009, pp. 206-207.

NAVARRO LÉRIDA, M. S., “La negociación de los contratos de I+D y su clausulado. Especial referencia a los derechos de propiedad industrial en proyectos de cooperación y en los contratos de investigación”, en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, pp. 359-384.

NELSON, R. R., “Observations of the Post Bayh-Dole Rise of Patenting at American Universities”, *Journal of Technology Transfer*, vol. 26, 2001, pp. 13-19.

OECD, *La Educación Superior y las Regiones: Globalmente Competitivas, Localmente Comprometidas*, OECD Publishing, 2007.

OECD, *The Measurement of Scientific and Technological Activities, Frascati Manual, Proposed standard practice for surveys on research and experimental development*, 2002.

OECD, *The OECD innovation strategy: getting a head start on tomorrow (Summary)*, 2010.

OTERO LASTRES, J. M., “El modelo de utilidad”, en *Derecho y Tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 157-173.

OTERO LASTRES, J. M.; LEMA DEVESA, C.; CASADO CERVIÑO, A.; GÓMEZ MONTERO, J., *Comentarios a la Ley de Patentes*, Praxis, Barcelona, 1987.

OTTEN, A., “El Acuerdo sobre los ADPIC: Visión General”, en *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Tomo I*, CEFI, Madrid, 1997, pp. 21-44.

PALAU RAMÍREZ, F., “Los derechos de propiedad industrial en la liquidación de la masa activa”, en *La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In memoriam Emilio Beltrán*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 291-307.

PAMPILLÓN OLMEDO, R., “Los derechos de propiedad intelectual e

industrial (P.I.): importancia e implicaciones en la competitividad de la economía española”, en *La Propiedad Intelectual e Industrial: garantía para economía del conocimiento*, Círculo de Empresarios, Madrid, 2009, pp. 165-193.

PEDEMONTE FEU, J., *Comentarios a la Ley de patentes*, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 1995.

PENAS GARCÍA, G., “Modelos de Utilidad”, en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 133-160.

PÉREZ CARRILLO, E. F., “Impacto del tratado de Lisboa de la Unión Europea sobre la creación de un título de patente comunitario y de un tribunal de patente europea y comunitaria”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 30, 2009, pp. 523-538.

PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial.*, Bosch, Barcelona, 1996.

PÉREZ PÉREZ, M., *Inventiones laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, Civitas, Madrid, 1994.

PETIT LAVALL, M. V., “El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y la transferencia de resultados de la actividad investigadora de las universidades públicas mediante la constitución de empresas de base tecnológica (EBTS)”, en *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010, pp. 487-500.

PETIT LAVALL, M. V., “Las empresas de base tecnológica (EBTs) en las universidades públicas”, en *Comentario a la Ley Orgánica de Universidades*, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 1365-1412.

POINTET, P., *Función de la propiedad industrial en el desarrollo económico de los países*, Madrid, 1966.

RAMELLA, A., *Tratado de la propiedad industrial*, Trad. esp. de «*Revista de Legislación y Jurisprudencia*», Madrid, 1913.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la Lengua Española*, 22ª ed., Espasa-Calpe, 2001.

“Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación”, .

“Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación”, .

“Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patente del sector de la alimentación”, .

“Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo”, .

“Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario”, .

“Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, .

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, .

“Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial”, .

“Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, por el que se aprueba el Estatuto sobre Propiedad Industrial”, .

REDOTRI, *La I+D bajo contrato. Aspectos jurídicos y técnicos*, 2ª ed., CRUE, Madrid, 2010.

“Reglamento (CE) núm. 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos”, .

“Reglamento (CE) núm. 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública”, .

“Reglamento (CE) núm. 1610/96, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 1996, por el que se crea un Certificado Complementario de

Protección para los productos fitosanitarios”, .

“Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología”, .

“Reglamento (UE) núm. 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente”, .

“Reglamento (UE) núm. 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción”, .

RETUERTA, J., *Nueva Ley de Patentes*, Trivium, Madrid, 1989.

REYMOND, J., *Les systèmes de définition des inventions en droit des brevets*, Lausana, 1959.

ROUBIER, P., *Le Droit de la Propriété Industrielle*, París, 1954.

ROWE, E. A., “The Experimental Use Exception to Patent Infringement: Do Universities Deserve Special Treatment?”, *UF Law Faculty Publications*, 2006.

SALA FRANCO, T.; ALBIOL MONTESINOS, I.; CAMPS RUIZ, L.; GARCÍA NINET, I.; LÓPEZ GADÍA, J., *Lecciones de derecho del trabajo*, 3a ed., act. al 31 de agosto de 1988, Tirant lo Blanch, Valencia, 1988.

SALA FRANCO, T.; VICENT CHULIÁ, F., “El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales”, *Actualidad Laboral*, vol. 2, 1988, pp. 1977-2000.

SALVADOR JOVANÍ, C., *El ámbito de protección de la patente*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

SAMPAT, B.; MOWERY, D.; ZIEDONIS, A., “Changes in university patent quality after the Bayh-Dole act: a re-examination”, *International Journal of Industrial Organization*, vol. 21, n.º 9, 2003, pp. 1371-1390.

SAMPEDRO CALLE, R., “La patente europea con efectos unitarios ¿una nueva alternativa?”, en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad*

industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 375-402.

“SAP de Valencia 401/2011, de 27 de octubre de 2011”, .

SCHMIDT-SZALEWSKI, J., “Les inventions de salariés dans la recherche universitaire”, en *European Research Structures, Changes and Challenges: The Role and Function of Intellectual Property Rights*, Max-Planck-Gesellschaft, Ringberg Castle, Tegernsee, 1994, pp. 34-46.

SCHUMPETER, J. A., *Teoría del desenvolvimiento económico*, 3ª ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1957.

SCOTT, A.; STORPER, M., “Regions, globalization, development”, *Regional Studies*, vol. 37, 2003, pp. 579-593.

SHANE, S., *Academic entrepreneurship: university spinoffs and wealth creation*, Edward Elgar Publishing, 2004.

SIEGEL, D.; WALDMAN, D.; LINK, A., “Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study”, *Research Policy*, vol. 32, n.º 1, 2003, pp. 27-48.

SIMMIE, J.; SENNETT, J.; WOOD, P.; HART, D., “Innovation in Europe: A Tale of Networks, Knowledge and Trade in Five Cities”, *Regional Studies*, vol. 36, n.º 1, 2002, pp. 47-64.

SINGER, M.; STAUDER, D., *The European Patent Convention: a commentary*, vol. 1. Preamble to Article 89, 3ª ed., Thomson/Sweet & Maxwell; Heymanns, Köln, 2003.

SINGER, R., “La patente europea”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 5, 1978, pp. 13-32.

SLAUGHTER, S.; LESLIE, L., *Academic capitalism: politics, policies, and the entrepreneurial university*, Johns Hopkins University Press, 1999.

SOCORÓ, J.; MORA, J., “Consideraciones sobre la infracción de patentes”, en *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre derecho industrial: colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 1992, pp. 523-538.

STRAUS, J., “¿A quién pertenecen las innovaciones obtenidas en la Universidad por los profesores e investigadores?”, en *Simposio sobre Propiedad Intelectual, Universidad e Industria en América Latina*, OMPI 1992, pp. 28-35.

“STS 1066/2004, de 18 de febrero de 2004”, .

“STS 1171/1999, de 31 de diciembre de 1999”, .

“STS 9149/2012, de 7 de diciembre de 2001”, .

“STS 10508/1990, de 6 de julio de 1990”, .

“STS de 28 de diciembre de 1959 (AJ 1959/4909)”, .

“Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE)”, .

“Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de 19 de junio de 1970 (Washington)”, .

“Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. (2007/C 306/01)”, .

“Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), del 1 de junio de 2000”, .

UBERTAZZI, B., “La ley aplicable a los contratos de transferencia de tecnología”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 27, 2006, pp. 447-472.

VARGAS VASSEROT, C., “La transferencia de resultados de investigación: tercera misión de la Universidad”, en *Régimen jurídico de la transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, pp. 77-103.

VENCE DEZA, X., “La investigación universitaria frente al corsé de las patentes, la mercantilización del conocimiento y la empresa privada”, 2009, Madrid.

VENTURA VENTURA, J. M., “Propiedad industrial generada en las Universidades y régimen económico matrimonial de gananciales”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 34, 2013, pp. 255-277.

VERA ROA, J., “La patente internacional: hacia el PCT y los PPH”, en *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 431-455.

VEREDA ESPADA, J., "Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)", *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía*, vol. 1, 1981, pp. 82-85.

VICENT CHULIÁ, F., *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, 3ª ed., Bosch, Barcelona, 1990.

VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al derecho mercantil*, vol. 2, 23ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

VICENTE LACAMBRA, G., "El nuevo régimen de la transferencia de tecnología entre las entidades públicas de investigación y la empresa", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 31, 2010, pp. 423-448.

VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, M., "Análisis de la excepción de uso experimental recogida en el artículo 52.b) de la Ley de Patentes", *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n.º 24, 2003, pp. 359-384.

VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, M., *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, Bosch, Barcelona, 2005.

WEINSTEIN, Z., *Le droit des brevets d'invention*, Delmas, París, 1968.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), "Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations".

YÁÑEZ, C.; CRUZ, J. M., "La «cláusula Bolar» en la normativa europea de medicamentos de uso humano", *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, vol. 35, 2005, pp. 8-12.

ZAGAMÉ, P., *The costs of a non-innovative Europe: what can we learn and what can we expect from the simulation works*, 2010.

ZIMAN, J., *Real science: what it is, and what it means*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL

“Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecho en Múnich el 29 de noviembre de 2000”.

“Acuerdo de 29 de febrero de 2013 entre países miembros de la Unión Europea sobre un tribunal unificado de patentes (2013/C 175/01)”.

“Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994 (Marrakech)”.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, “Cumplir la agenda de modernización para las universidades: Educación, Investigación e Innovación. COM(2006) 208 final”.

- “El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas. LIBRO VERDE. COM(2007) 161 final”.

- “El papel de las universidades en la Europa del conocimiento. COM(2003) 58 final”.

- “Hacia un espacio europeo de investigación. COM (2000) 6 final”.

- “Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento y el empleo: Un enfoque común. COM(2005) 488 final”.

- “Mejorar la transferencia de conocimientos entre las instituciones de investigación y la industria en toda Europa: incorporar la innovación abierta. COM(2007) 182 final”.

- “Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE. COM(2006) 502 final”.

- “Recomendación de la Comisión al Consejo para que la autorice a abrir negociaciones con vistas a la adopción de un Acuerdo por el que se cree un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes”.

- “Una nueva asociación para la modernización de las universidades: el Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas. COM(2009) 158 final”.

COMISIÓN EUROPEA, “Documento de evaluación de la Estrategia de Lisboa. SEC(2010) 114 final”.

- “Espacio Europeo de Investigación. Informe 2014. COM(2014) 575 final”.
- “Estado de la Unión por la Innovación 2011. COM(2011) 849 final”.
- “Estado de la «Unión por la innovación» 2012 - Acelerar el cambio. COM(2013) 149 final”.
- “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM(2010) 2020 final”.
- “European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of innovation performance”.
- “Fomentar la innovación mediante la patente. Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. COM(97) 214 final”.
- “Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprise. Technology transfer institutions in Europe. An overview”.
- “Iniciativa emblemática de Europa 2020. Unión por la innovación. COM(2010) 546 final”.
- “La investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado. COM(2014) 339 final”.
- “Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. COM(2011) 215 final”.
- “Reforzar y centrar la cooperación internacional de la UE en investigación e innovación: un enfoque estratégico. COM(2012) 497 final”.
- *Research and innovation performance in the UE 2014. Innovation Union progress at country level.*, Directorate-General for Research and Innovation, Bruselas, 2014.
- *Sexto informe sobre la cohesión económica, social y territorial. Inversión para el empleo y el crecimiento. Promoción del desarrollo y la buena gobernanza en las regiones y ciudades de la UE*, Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Bruselas, 2014.
- “Una asociación del Espacio Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento. COM(2012) 392 final”.

- “Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual. Estimular la creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de calidad y productos y servicios de excelencia en Europa. COM(2011) 287 final.”.

“Conferencia de Luxemburgo de 1975 sobre la Patente Comunitaria”.

“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883”.

“Convenio sobre la Patente Europea (CPE), del 5 de octubre de 1973 (Múnich)”.

“Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas”.

“Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial”.

“Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad”.

“Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria”.

“Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

“Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social”.

“Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas”.

“Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”.

“Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios”.

“Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios”.

- “Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos”.
- “Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible”.
- “Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.
- “Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”.
- “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.
- “Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”.
- “Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades”.
- “Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”.
- “Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades”.
- “Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patente del sector de la alimentación”.
- “Real Decreto 996/2001, de 10 de septiembre, por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo”.
- “Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación”.
- “Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación”.
- “Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario”.
- “Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.
- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.
- “Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, por el que se aprueba el Estatuto sobre Propiedad Industrial”.

“Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial”.

“Reglamento (CE) núm. 1610/96, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 1996, por el que se crea un Certificado Complementario de Protección para los productos fitosanitarios”.

“Reglamento (CE) núm. 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública”.

“Reglamento (CE) núm. 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos”.

“Reglamento (UE) núm. 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente”.

“Reglamento (UE) núm. 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción”.

“Reglamento (UE) núm. 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología”.

“Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE)”.

“Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de 19 de junio de 1970 (Washington)”.

“Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. (2007/C 306/01)”.

“Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), del 1 de junio de 2000”.

ANEXO: TEXTOS DE LA NORMATIVAS UNIVERSITARIAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A CORUÑA



Diario Oficial de Galicia

DOG Núm. 166

Venres, 31 de agosto de 2012

Páx. 34798

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 19 de xullo de 2012 pola que se ordena a publicación do Regulamento de propiedade industrial e propiedade intelectual da Universidade da Coruña, aprobado polo Consello Social do 18 de xullo de 2012.

A propiedade industrial e intelectual está a cobrar especial relevancia no ámbito universitario ante a necesidade de combinar o desenvolvemento de novos coñecementos e tecnoloxías derivados das actividades de investigación coa posibilidade de os explotar, co fin de obter un retorno económico e permitir a difusión dos novos resultados na sociedade. Todo iso exige protexer de forma adecuada os devanditos coñecementos para a súa óptima difusión e explotación.

A actividade de investigación da Universidade da Coruña (en diante UDC) pode xerar resultados a que lles resulte de aplicación a normativa existente en materia de propiedade intelectual e de propiedade industrial. De forma tradicional, a regulación da titularidade e a distribución de beneficios, así como das diversas situacións que se poden presentar en relación coas invencións do profesorado e o persoal investigador xurdidas como consecuencia da súa actividade investigadora na universidade, debe ser efectuada por cada universidade, segundo se prevé nas epígrafes 1 e 7 do artigo 20 da Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes. Tamén é de aplicación o previsto no Real decreto legislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de propiedade intelectual.

O marco xurídico aplicable resultou modificado pola aprobación da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, que establecen unha nova regulación para as actividades de investigación desenvolvidas nas universidades e os centros públicos de investigación e que introducen importantes novidades para a protección dos resultados de investigación.

A reforma legal dispón, entre outros aspectos, que forman parte do patrimonio da universidade os dereitos de propiedade industrial e intelectual de que for titular como consecuencia do desempeño polo seu persoal das súas funcións investigadoras. Igualmente, e en relación co persoal investigador das universidades, esta materia queda recollida no catálogo de deberes e dereitos previsto na devandita lei. Así, os investigadores estarán obrigados a comunicar todos os seus achados, descubrimentos e resultados susceptibles de protección xurídica, e a colaborar nos procesos de protección, mais tamén poderán ob-

CVE-DOG: xffibqnb5--cau4-ezd0-ttv0-l9uebroad2ez



ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 <http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia>

ter unha participación nos beneficios derivados da eventual explotación dos resultados da actividade de investigación, desenvolvemento ou innovación que desempeñaren.

Todo iso reforza a necesidade das universidades de protexeren e fomentaren a protección da propiedade industrial e intelectual no tocante ás súas actividades de investigación, e comporta a necesidade de adecuar a normativa propia da UDC ao novo marco legal aplicable.

En virtude do anterior, o Consello Social, reunido con data do 18 de xullo de 2012, acordou aprobar o seguinte Regulamento de propiedade industrial e propiedade intelectual da UDC, a proposta do Consello de Goberno da UDC do 17 de xullo de 2012.

TÍTULO I Titularidade dos dereitos

Artigo 1. *Obxecto*

1. O obxecto desta normativa é regular os dereitos de propiedade intelectual e propiedade industrial xerados na UDC.

2. Esta normativa será de aplicación para os resultados de investigación con compoñente técnica e aplicación industrial derivados das actividades de investigación, desenvolvemento e innovación realizadas polo persoal investigador da UDC, así como polo seu estudiantado, como consecuencia da súa función académica, docente e de investigación, xa sexa no marco de actividades propias desta universidade ou en colaboración con terceiras persoas ou entidades.

Artigo 2. *Titularidade dos resultados de investigación*

Correspóndelle á UDC a titularidade dos resultados das actividades de investigación, desenvolvemento e innovación realizadas polo seu persoal investigador como consecuencia do desempeño das funcións que lle son propias, calquera que for a natureza da relación xurídica pola que estiver vinculado a elas.

Artigo 3. *Titularidade dos dereitos de propiedade industrial*

1. Correspóndenlle á UDC a titularidade e os dereitos de explotación dos dereitos de propiedade industrial sobre as invencións derivadas dos resultados de investigación descritos no artigo anterior.

CVE-DOG: xjfbqnb5-cau4-ezd0-ftv0-l9uebroad2e2

2. Correspóndenlles aos estudantes a titularidade e os dereitos de explotación sobre as invencións que desenvolveren no marco dunha actividade académica. No caso de invencións desenvolvidas polo estudantado conxuntamente co persoal investigador, a titularidade e os dereitos de explotación da invención corresponderanlles tanto aos estudantes como á propia UDC na proporción en que ambos interviñesen, respectivamente, no seu desenvolvemento.

3. Sen prexuízo do anterior, os estudantes e a UDC poderán acordar a cesión dos dereitos de explotación a favor desta universidade coa finalidade de que a UDC se encargue da súa protección e explotación. A compensación a favor dos estudantes por esta cesión será regulada por contrato.

Artigo 4. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual

1. Correspóndelle ao persoal investigador a autoría das obras creadas como consecuencia das súas actividades investigadoras na UDC, agás nos supostos expresamente previstos na normativa.

2. Os dereitos de explotación sobre as obras que se realizaren no marco das mencionadas funcións corresponderanlle á UDC nos termos e co alcance previsto na lexislación sobre a propiedade intelectual.

3. Correspóndenlles aos estudantes a autoría e a titularidade dos dereitos de explotación sobre as obras que desenvolveren no marco dunha actividade académica. No caso de obras resultantes de traballos desenvolvidos polo estudantado conxuntamente co persoal investigador, a autoría corresponderalles tanto aos estudantes como ao persoal investigador. A titularidade dos dereitos de explotación sobre esta obra corresponderalles aos estudantes na proporción en que interviñesen no desenvolvemento da obra.

4. Sen prexuízo do anterior, a UDC poderá acordar co persoal investigador e os estudantes a cesión a favor desta universidade dos eventuais dereitos de explotación sobre as obras que se mantivesen da titularidade do persoal investigador ou dos estudantes, de ser o caso. Tal cesión farase con carácter exclusivo, polo ámbito territorial mundial, para calquera facultade ou modalidade de explotación, durante o prazo máximo previsto pola lexislación vixente e da forma máis ampla que couber en dereito para ese efecto por razón da materia ou actividade.

CVE-DOG: xjfbqnb5-cau4-ezi0-tv0-l9uebroad2e2



Artigo 5. *Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual en supostos específicos*

1. Programas de computador (software). No caso de a obra desenvolvida por calquera membro do persoal investigador en execución das súas actividades de investigación ser sóftware, a titularidade dos dereitos de explotación sobre a devandita obra corresponderalle á UDC.

No caso do sóftware desenvolvido de forma colectiva pola iniciativa e baixo a coordinación da UDC, a autoría e a titularidade dos dereitos de explotación sobre a referida obra corresponderanlle a esta universidade de a UDC editala e divulgala ao seu nome, agás pacto en contrario.

2. Obras colectivas. No caso de a obra ser creada de forma colectiva pola iniciativa e baixo a coordinación da UDC, a autoría e a titularidade dos dereitos de explotación sobre a referida obra corresponderanlle a esta universidade de a UDC editala e divulgala ao seu nome, agás pacto en contrario.

3. Bases de datos. A titularidade dos dereitos de explotación sobre as bases de datos que pola súa selección ou a disposición dos seus contidos constituiren creacións intelectuais de acordo coa normativa aplicable, e que foren desenvolvidas polo persoal investigador en execución das actividades de investigación da UDC, serán de titularidade desta universidade, agás que pola súa natureza a Lei de propiedade intelectual estableza o contrario.

Artigo 6. *Titularidade dos resultados de investigación obtidos en proxectos en colaboración con outras entidades*

1. No caso de os resultados obxecto de protección, baixo calquera modalidade, procederen de colaboracións con entidades públicas ou privadas ou persoas físicas alleas á UDC, formalizadas a través de convenios, acordos ou convocatorias públicas, deberá subscribirse un contrato de copropiedade entre a UDC e o/os outro/s organismo/s participante/s.

No devandito contrato faranse constar, cando menos, os seguintes aspectos: a porcentaxe de propiedade e obrigas económicas de cada entidade, tendo en conta a participación dos investigadores da UDC, necesaria na súa execución; a entidade facultada para a xestión do expediente de protección e as condicións de extensión internacional, se procederen.

2. Se o resultado se obtiver como consecuencia dunha prestación de servizos ou da realización dun traballo de carácter científico, técnico ou artístico regulado por un contrato

CVE-DOG: xjfbqmb5-cau4-ezq0-tv0-l9uebroad2e2



previo, conforme o artigo 83 da LOU, haberá que axustarse ao pactado no devandito contrato en materia de dereitos sobre a titularidade dos resultados.

3. En caso de non se recoller explicitamente, entenderase que a titularidade da invención lle corresponde á UDC.

Artigo 7. Dereitos morais dos autores ou inventores

A UDC respectará en calquera caso o dereito dos membros da comunidade universitaria a seren recoñecidos como inventores ou autores das invencións ou das obras que desenvolveren, de conformidade coas previsións da normativa vixente en materia.

TÍTULO II
Xestión dos resultados de investigación

Artigo 8. Procedemento de xestión

1. No caso de un membro da comunidade universitaria desenvolver un resultado de investigación que considerar susceptible de protección, deberá pór en coñecemento da súa obtención á Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (en diante OTRI) da UDC de forma inmediata, ben directamente ou por medio da persoa responsable do seu grupo de investigación. Os inventores terán o deber de notificar tales resultados á OTRI antes de publicaren ou difundiren calquera información susceptible de ser protexida, co fin de evitar a perda de novidade.

A devandita notificación deberá efectuarse por escrito e ir acompañada do cuestionario de análise tecnolóxica da OTRI, así como de toda a documentación que for requirida pola OTRI. Isto será necesario para analizar a utilidade, novidade e importancia do resultado co obxecto de recomendar a modalidade de protección máis axeitada e realizar os trámites precisos para a súa xestión na Oficina Española de Patentes e Marcas ou na delegación do Rexistro Territorial da Propiedade Intelectual da Coruña, segundo o caso.

Todo o proceso se levará a cabo con confidencialidade, co fin de non se perder o carácter secreto da invención.

2. A xestión da protección dos resultados de investigación xerados na UDC ou no seu nome será desenvolvida pola OTRI, que levará un rexistro de todas as solicitudes e depósitos de patentes de invención que recoller este regulamento.

CVE-DOG: xjfbqnb5-cau4-ezd0-ttv0-19uebroad2e2

3. No tocante aos resultados de investigación derivados de proxectos de colaboración con outras entidades públicas ou privadas, a protección realizarase conforme o que se establecer ao respecto nos convenios subscritos entre as entidades colaboradoras. No caso de ser outra entidade a que efectuar a solicitude, deberá remitir unha copia desta á OTRI e mantela informada do estado da tramitación e a eventual concesión do dereito de patente.

Artigo 9. Colaboración dos membros da comunidade universitaria

1. O persoal investigador da UDC non poderá tramitar nin asinar dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial no seu nome, agás no caso de dereitos froito de actividades absolutamente alleas ao desenvolvemento da súa actividade como universitario.

2. Os autores ou inventores do resultado de investigación terán que colaborar coa OTRI en todo aquilo que for necesario para obter a adecuada protección dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, así como eventualmente a súa transferencia.

3. A obriga de colaboración poderá estenderse á sinatura dos documentos públicos ou privados necesarios, en particular, ante calquera oficina nacional e estranxeira competente en materia de propiedade intelectual e/ou industrial, para a UDC constar ou ser recoñecida, segundo o caso, como titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o resultado da investigación, e poder exercitar os dereitos que lle corresponderen en virtude da súa condición de titular con todos os efectos.

Artigo 10. Colaboración de membros alleos á comunidade universitaria

A UDC poderá requirir o persoal sen vinculación con ela que participar nos seus proxectos de investigación para este asinar, de forma previa ao inicio da súa participación, un contrato ou documento análogo en que se estableza a cesión dos dereitos de explotación sobre as invencións ou creacións que foren desenvolvidas con ocasión da súa participación nos servizos da UDC, ou que empregaren medios, infraestruturas ou recursos da UDC.

Artigo 11. Confidencialidade e divulgación dos resultados de investigación

1. Os membros da comunidade universitaria da UDC, así como calquera outro persoal que participar en actividades de investigación no ámbito desta universidade, terá que tratar a información relativa a calquera investigación desenvolvida de forma confidencial e realizar os seus mellores esforzos para asegurar esta confidencialidade, co obxecto de preservar os dereitos da UDC ou de terceiros que colaboraren nas actividades de investigación.

CVE-DOG: xifbqmb5--cau4-ezd0-tv0-l9uebrmad2e2



2. Para non prexudicar a protección xurídica, os investigadores deberán comprometerse a non difundiren os resultados de investigación até os trámites de protección estaren debidamente realizados pola OTRI.

3. No caso do desenvolvemento conxunto de proxectos de investigación con outras entidades, a UDC procurará incluír nos respectivos convenios reguladores as políticas desta universidade relativas á confidencialidade dos resultados de investigación desenvolvidos.

Artigo 12. *Custos de tramitación*

1. Co fin de promover a protección e explotación da propiedade intelectual e industrial dos seus membros, a UDC establecerá un conxunto de medidas de apoio propias que faciliten o achegamento dos resultados obtidos ao sector industrial e á sociedade.

2. Para tal efecto, a Vicerreitoría de Investigación e Transferencia establecerá un programa de fomento da propiedade intelectual e industrial que comprenderá axudas para o rexistro e a tramitación de patentes e outras modalidades de protección da propiedade intelectual e industrial, a súa extensión internacional, a súa difusión e a posta en marcha de medidas para crear unha mentalidade favorable en toda a comunidade universitaria.

3. No prazo máximo de nove (9) meses desde a presentación da solicitude da patente ante a Oficina Española de Patentes e Marcas, a UDC, como titular dela, decidirá, conxuntamente cos investigadores e con base nunha serie de criterios establecidos para o efecto, sobre a conveniencia da súa extensión internacional. De tal decisión non se tomar, o ámbito da protección quedará reducido definitivamente ao territorio nacional.

4. A UDC poderá renunciar á solicitude ou ao mantemento da extensión internacional dun dereito de propiedade industrial a favor dos inventores. En caso de renuncia por parte da UDC, os inventores poderán comercializar os resultados de investigación sempre que a actividade comercial non for contraria aos principios reitores desta universidade. Neste caso, a UDC terá dereito ao 20 % dos beneficios líquidos derivados da explotación ou licenza da tecnoloxía. Aplicarase unha porcentaxe igual no caso da cesión dos dereitos da tecnoloxía por parte do titular.

5. En calquera caso, a UDC resérvase o dereito de obter do titular da tecnoloxía unha licenza de explotación non exclusiva, intransferible e gratuíta para actividades sen fins comerciais. Así mesmo, esta universidade poderá establecer, en caso de o considerar conveniente, os mecanismos que estimar axeitados para recuperar os gastos ocasionados pola xestión, a redacción, a tramitación e o mantemento do título de propiedade industrial.

CVE-DOG: xjfbqnb5-cau4-ezd0-tlv0-19uebroad2e2

Artigo 13. *Explotación de resultados*

1. Correspóndelle á OTRI a xestión, e en consecuencia, o seguimento dos contratos de licenza de explotación ou de cesión que se subscribiren sobre a carteira de propiedade intelectual ao nome da UDC, de acordo co procedemento de adxudicación que resultar aplicable segundo a normativa vixente.

2. Os beneficios recibidos pola UDC que se derivaren da explotación de resultados da súa propiedade estarán regulados a través dun contrato de explotación dos dereitos licenciados ou cedidos neste a un terceiro.

3. Con carácter xeral, a OTRI, no nome da UDC, confeccionará co apoio dos inventores ou autores o contrato de explotación ou de cesión, e xestionará a negociación de tal contrato fronte a terceiros.

Artigo 14. *Dereitos económicos para os autores e inventores*

1. Os beneficios que obtiver a UDC procedentes da explotación ou cesión dos resultados de investigación serán distribuídos da seguinte forma:

- a) Un 65 % para o persoal investigador da UDC autor ou inventor.
- b) Un 15 % para o grupo de investigación ou departamento onde se realizase o traballo.
- c) Un 15 % para a UDC.
- d) Un 5 % para a OTRI.

2. Malia o anterior, para o suposto específico de publicacións e artigos, os beneficios obtidos pola súa explotación comercial corresponderanlles integramente aos seus autores coa condición de non superaren a contía de 4.000 euros, a partir da cal se aplicará o establecido na epígrafe anterior.

3. A porcentaxe correspondente aos autores ou inventores implicados repartirase entre eles na contía que especificaren en documento escrito no momento da presentación do cuestionario de análise tecnolóxica na OTRI.

4. Os dereitos económicos recoñecidos aos autores ou inventores dos resultados de investigación non poderán ser cedidos a terceiros que non participasen na execución do

CVE-DOG: xjfbqnb5-cau4-ezd0-tv0-l9uebroad2e2



proxecto que orixinase os resultados de investigación, nin tampouco a persoas xurídicas, agás acordo expreso coa UDC neste sentido ou de isto ser requirido por disposición legal ou resolución xudicial ou administrativa.

5. Para os efectos previstos neste artigo, entenderase por beneficios a diferenza entre:

a) Os ingresos brutos obtidos pola UDC na explotación dos resultados de investigación, incluídos os pagamentos recibidos pola empresa que os explotar e os ingresos derivados dunha eventual renuncia por parte dos cotitulares dos resultados de investigación.

b) Menos os gastos directamente imputables á protección, valoración e desenvolvemento dos resultados de investigación e os custos de xestión (incluídos, a título exemplificativo que non limitativo, os gastos por servizos de valorización, asesores legais, axentes de patentes etc.).

6. A distribución dos beneficios obtidos pola explotación comercial dos resultados de investigación desenvolvidos en proxectos realizados conxuntamente con outras entidades públicas e/ou privadas, ou con investigadores externos a título persoal, será determinada contractualmente entre as entidades implicadas no proxecto. Na súa ausencia, haberá que atermos ao que acordaren as partes, respectando sempre a contribución destas na obtención e protección dos resultados de investigación.

En calquera caso, a distribución dos beneficios previstos neste artigo axustarase ás limitacións económicas que puiden establecer a normativa aplicable.

Disposición transitoria

Este regulamento seralles de aplicación a aqueles resultados de investigación que se xeraren con carácter posterior á súa entrada en vigor. Así mesmo, a cláusula 6 deste regulamento seralles de aplicación a aqueles beneficios obtidos pola UDC con carácter posterior á súa entrada en vigor.

Disposición derogatoria

Queda derogado o Regulamento de patentes e dereitos de propiedade intelectual da UDC aprobado pola Xunta de Goberno, con data do 1 de febreiro de 2000, sen prexuízo do réxime previsto para a repartición dos beneficios derivados dos resultados de investigación xerados durante a súa vixencia.

CVE-DOG: xjfbqnb5-cau4-ezd0-ttv0-19uebroad2e2





Disposición derradeira

Este regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no *Diario Oficial de Galicia*.

A Coruña, 19 de xullo de 2012

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

CVE-DOG: xjfbqmb5-cau4-ezd0-ftv0-l9uebroad2e2



ALCALÁ



NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

1. Ámbito de aplicación

Esta normativa es aplicable a los resultados de los trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (resultados de I+D+i), procedentes de las actividades de investigación y desarrollo llevadas a cabo por los miembros de la UAH (personal docente e investigador funcionario y contratado y personal de administración y servicios), que puedan ser objeto de propiedad industrial e intelectual conforme a la legislación vigente.

A efectos ejemplificativos, se consideran resultados de I+D+i, las marcas y nombres comerciales, invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad), diseños industriales, topografías de productos semiconductores, variedades vegetales y nombres de dominio, programas de ordenador y bases de datos de orientación comercial.

Quedan excluidos de esta normativa los resultados de I+D+i, derivados de contratos suscritos por la UAH con empresas o entidades públicas o privadas, en la medida en la que en los citados contratos se especifique, que se ceden los derechos de propiedad industrial e intelectual a favor de dichos entes. En defecto de regulación al respecto, se entiende que la titularidad de los derechos sobre los resultados de I+D+i, corresponde a la UAH.

2. Titularidad de los resultados de I+D+i

La titularidad de los resultados de I+D+i, procedentes de las actividades de investigación y desarrollo llevadas a cabo por los miembros de la UAH, corresponde, en exclusiva, a la UAH, inscribiéndose a nombre de la UAH, en el Registro correspondiente.

En el caso concreto de los derechos de propiedad intelectual referentes a programas de ordenador y bases de datos, con independencia del tipo de protección que se adopte, se indicará lo siguiente en la obra:

Copyright © <año>Universidad de Alcalá
Todos los derechos reservados

En caso de que haya gastos derivados del proceso de registro o protección, o del mantenimiento de dicha protección, la UAH estudiará, en cada caso concreto, la conveniencia y disponibilidad presupuestaria para atender a dichos gastos.

En caso de que la UAH no esté interesada en la protección de los resultados de I+D+i, puede ceder la titularidad de los citados resultados, a los inventores y/o autores de los mismos, quienes podrán depositar, por su cuenta, la solicitud de protección en su propio nombre. En este caso, la UAH tendrá derecho a:

- a) Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos de que se trate.
- b) Al 15% de los beneficios netos de la explotación de tales títulos, que se distribuirá de la siguiente forma:
 - i. Un 10% para el grupo de investigación, o en su defecto, el departamento, al que pertenezcan los inventores y/o autores.
 - ii. Un 5% para la UAH.

3. Participación de becarios, estudiantes y doctorandos en proyectos de I+D+i de los que se deriven resultados de I+D+i susceptibles de protección y explotación

Cuando los becarios, estudiantes y doctorandos, participen, como investigadores, en proyectos de I+D+i, que den lugar a resultados susceptibles de protección, pueden ser reconocidos como autores, pero, en todo caso, la titularidad de dichos resultados que, pudiese corresponderles, será cedida expresamente a favor de la UAH.

Cuando estos resultados procedan de trabajos de fin de carrera o tesis doctorales, se reconocerá la autoría del becario, estudiante o doctorando, cuando el profesor de la UAH sólo haya encargado y evaluado el trabajo.

En caso de que el profesor de la UAH también lo haya dirigido y coordinado, el becario, estudiante o doctorando y el profesor, serán considerados coautores del mismo. En ambos casos, la titularidad de los resultados será de la UAH.

4. Obligaciones de los inventores y/o autores de comunicar los resultados de I+D+i a la UAH y prestar la colaboración necesaria para su protección

Los inventores y/o autores, tienen la obligación de comunicar a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UAH, los resultados de I+D+i, susceptibles de protección y explotación comercial, por escrito, y siempre, con carácter previo a publicar o difundir cualquier resultado susceptible de ser protegido. A tal efecto, se entiende por publicación, cualquier acto de divulgación, escrita u oral, sobre el contenido de la investigación y sus resultados.

Asimismo, los inventores y/o autores, deben facilitar a la OTRI, la documentación e información necesaria para la protección de la obra o invención, y cooperar con la UAH en cualquier actuación que esta emprenda relativa a la protección y explotación de sus derechos de propiedad industrial o intelectual.

5. Explotación de los resultados de I+D+i

Corresponde, a la UAH, la explotación de los resultados de I+D+i, pudiendo publicarlos, divulgarlos, transformarlos, utilizarlos y protegerlos o, bien, mantenerlos en secreto.

La UAH puede acordar la cesión a una EBT de la UAH, para su explotación comercial, de resultados de I+D+i, a cambio de la suscripción de acciones o participaciones en el capital social de la citada entidad, así como su licencia, a cambio de una regalía; todo ello mediante el oportuno contrato de transferencia de tecnología.

6. Reparto de los beneficios económicos derivados de la explotación de los resultados de I+D+i

Los beneficios económicos derivados de la explotación de los resultados de I+D+i se repartirán de la siguiente forma:

- a) Los inventores y/o autores percibirán el cincuenta por ciento (50%) de los beneficios económicos, y en caso de ser varios, los repartirán según hayan especificado en documento escrito previo al contrato de licencia o de cesión.
- b) El cincuenta por ciento (50%) restante, se destinará a los presupuestos de la UAH, y será distribuido de la siguiente forma:
 - i. Un veinticinco por ciento (25%) para el grupo de investigación y, en su defecto, para el Departamento correspondiente.
 - ii. Un veinticinco por ciento (25%) para la UAH. De este último veinticinco por ciento, hasta un setenta por ciento (70%) podrá revertir al presupuesto de I+D de los inventores y/o autores, del grupo de investigación o del Departamento, en la medida en la que los inventores y/o autores, el grupo de investigación o el Departamento, hayan contribuido, con su presupuesto, al coste de la protección de los resultados.

7. Registro

La OTRI de la UAH llevará un registro de todas las solicitudes y depósitos de títulos de propiedad industrial e intelectual.

ALICANTE



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

NORMATIVA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Preámbulo

En una sociedad basada en el conocimiento, la actividad investigadora, creativa y de innovación de empresas, particulares, centros tecnológicos o universidades es cada vez más importante.

En el ámbito universitario, la apertura de la investigación básica a la aplicada, la investigación con fines industriales, constituye ya un hecho generalizado, que se sustenta en un interés creciente por procurar la debida protección a los resultados obtenidos como consecuencia de esa actividad. En efecto, la experiencia indica que la protección de los resultados de la investigación y la innovación por los derechos de propiedad industrial e intelectual adecuados favorece los vínculos con el sector empresarial y asegura la transferencia de dichos resultados a la sociedad.

La Universidad de Alicante establece la presente normativa con el objetivo de favorecer la seguridad jurídica de sus miembros con relación al desarrollo, titularidad y protección de los resultados de la investigación y la innovación universitarias, así como con el ánimo de fomentar la investigación e innovación propias, el desarrollo de su cartera de patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual, y la captación de recursos para llevar a cabo estas actividades, contribuyendo así al cumplimiento de sus misiones fundamentales.

Finalmente, la presente normativa tiene también como objetivo establecer una distribución de los ingresos que pudieran obtenerse por la explotación de los distintos derechos de propiedad industrial e intelectual, de forma que recompense los esfuerzos realizados por los miembros de la comunidad investigadora de la Universidad de Alicante y promueva entre ellos la investigación aplicada a la solución de problemas técnicos del sector productivo.

Título 1: Objeto y Ámbito de aplicación de la normativa

ARTÍCULO 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. La presente normativa tiene como objeto el establecimiento y regulación de los procedimientos relacionados con la titularidad y protección de las invenciones y otros resultados de la investigación y la innovación de la Universidad de Alicante.
2. La presente normativa será aplicable a las invenciones y otros resultados de la investigación y la innovación generados por personal de la Universidad de Alicante en el ejercicio de sus funciones, así como a aquellos resultados generados por o con la concurrencia de algún autor que, no siendo personal de la Universidad de Alicante, haya cedido legítimamente sus derechos de explotación a la Universidad.
3. La presente normativa será igualmente aplicable a los resultados generados en virtud de contratos de investigación entre la Universidad de Alicante y terceros en los que haya sido acordada en favor de la Universidad la titularidad total o compartida de los derechos de explotación.
4. La protección de las invenciones y de los resultados de investigación en nombre de la UA tiene consideración de bienes patrimoniales de la UA, a los que se les tiene que aplicar el régimen previsto para este tipo de bienes.

Título 2: Titularidad de los resultados de la investigación y la innovación

CAPÍTULO I

Resultados susceptibles de protección por derechos de propiedad industrial

ARTÍCULO 2.- INVENCIONES

1. Corresponde a la Universidad de Alicante la titularidad de las invenciones realizadas por su personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, en virtud del artículo 20.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

2. Corresponde a la Universidad de Alicante la titularidad de las invenciones realizadas por el personal de administración y servicios en cumplimiento de sus funciones /que sean consecuencia de una actividad de investigación en la Universidad/, así como el personal de investigación en formación, salvo que, en este último caso, y conforme a lo establecido en el RD 63/2006, de 27 de enero por el que se aprueba el Estatuto de personal investigador en formación, la convocatoria correspondiente diga otra cosa

3. En los contratos suscritos con personas físicas o jurídicas para el desarrollo de actividades de investigación deberá especificarse a quién corresponde la titularidad de los resultados que se obtengan.

Cuando se acuerde un reparto porcentual de la propiedad de los resultados, deberán establecerse las obligaciones de las partes en lo que respecta al ejercicio de las actuaciones para el registro y mantenimiento de los correspondientes títulos de propiedad industrial, así como la distribución de beneficios en caso de cesión o licencia de los resultados.

4. En todos los casos, y de acuerdo con la legislación vigente, el inventor o inventores tendrán derecho a ser reconocidos como tales tanto en la solicitud del correspondiente derecho de propiedad industrial como en cualquier publicación institucional que se refiera a la invención en cuestión.

ARTÍCULO 3.- OTROS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

1. Corresponde a la Universidad de Alicante la titularidad de cualesquiera otros resultados susceptibles de protección por derechos de propiedad industrial, tales como obtenciones vegetales, topografías de los productos semiconductores o diseños industriales, realizados por su personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.
2. Con respecto al personal de administración y servicios, becarios y otras figuras, así como a los contratos de investigación con terceros serán de aplicación los apartados correspondientes del artículo anterior.
3. La Universidad de Alicante podrá gestionar la solicitud de marcas u otros signos distintivos con respecto a productos y servicios que sean resultado de la actividad de investigación e innovación de la Universidad y de los que sea titular.

CAPÍTULO II***Resultados susceptibles de protección por derechos de autor*****ARTÍCULO 4.- PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS**

1. Serán considerados autores de los programas de ordenador realizados por el personal docente e investigador de la Universidad de Alicante (funcionario, contratado, personal de administración y servicios, becarios), la persona o personas que los hayan creado.
2. Los derechos de explotación de los programas de ordenador mencionados en el apartado anterior que hayan sido creados por personal asalariado de la Universidad de Alicante en el ejercicio de sus funciones, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán de forma exclusiva a la Universidad de Alicante, salvo pacto en contrario.
3. La titularidad de los derechos de explotación de las bases de datos que sean susceptibles de protección por derechos de autor, creadas por personal asalariado de la Universidad de Alicante en el ejercicio de sus funciones corresponderá a la Universidad, siempre que no se

haya dispuesto otra cosa.

Todo ello se entiende sin perjuicio del derecho *sui generis* sobre la base datos, que protege la inversión sustancial realizada para la obtención, verificación o presentación de su contenido, cuya titularidad le pueda corresponder a la Universidad de Alicante en cuanto fabricante de aquélla, en el sentido del artículo 133 del R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

4. Cuando en la creación de programas de ordenador o bases de datos haya participado un autor cuya vinculación a la Universidad no tenga naturaleza laboral, se suscribirá el correspondiente acuerdo de cesión de derechos de explotación en favor de la Universidad de Alicante.

5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, los derechos de autor de las obras colectivas editadas y divulgadas por la Universidad de Alicante corresponderán a ésta, salvo pacto en contrario.

6. En los contratos suscritos con personas físicas o jurídicas para el desarrollo de actividades de investigación deberá especificarse a quién corresponde la titularidad de los derechos de explotación de los resultados que se obtengan.

Título 3: Ejercicio de los derechos de la Universidad

CAPÍTULO I

Procedimiento a seguir para la protección de los resultados de la investigación y la innovación

ARTÍCULO 5.- COMUNICACIÓN Y RESERVA SOBRE LOS RESULTADOS PROTEGIBLES

1. Todo resultado comprendido en los artículos anteriores deberá ser notificado inmediatamente a la Universidad de Alicante por el personal autor de la misma, a través del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (SGITT) y de forma previa a cualquier tipo de comunicación pública del mismo, junto con la documentación

necesaria para que la Universidad estudie las posibilidades de ejercitar sus derechos de protección. En caso de ser varios autores, será el investigador responsable del proyecto el que comunique los resultados a la Universidad siguiendo el procedimiento establecido al efecto.

2. La notificación por parte del personal de los resultados obtenidos será por escrito, y de acuerdo con los formularios específicos a tal efecto, que deberá presentar en el SGITT. La documentación deberá contener la relación de inventores o autores, su situación y vinculación o no con respecto a la Universidad, una descripción de los resultados obtenidos, justificación de la necesidad de protegerlos e indicaciones de sus antecedentes, basados en sus líneas de investigación, proyectos, publicaciones y cualesquiera otros elementos pertinentes para su evaluación.

3. Tanto la Universidad de Alicante como su personal deberán prestar su colaboración al objeto de preservar los derechos que les reconoce la legislación vigente y la presente normativa.

En particular, tanto la Universidad de Alicante como su personal guardarán la debida confidencialidad sobre los resultados susceptibles de protección por derechos de propiedad industrial, hasta que se haya tomado una decisión sobre la protección y, siendo ésta afirmativa, hasta que la protección esté asegurada (en el caso de patentes y modelos de utilidad, mediante la presentación de la correspondiente solicitud de patente o modelo de utilidad, salvo que la Comisión prevista en el artículo 8 decida otra cosa).

4. El incumplimiento de la obligación de informar de los resultados obtenidos así como de guardar la debida confidencialidad podría dar lugar, respectivamente, a la pérdida del derecho de participación en los beneficios y a la correspondiente indemnización.

ARTÍCULO 6.- EJERCICIO DE LOS DERECHOS

La Universidad de Alicante, en un plazo máximo de tres (3) meses desde la comunicación del inventor o autor o, en su caso, el investigador responsable, deberá decidir sobre el ejercicio de los derechos que le corresponden. La omisión de dicha actuación dará lugar a la cesión de los derechos a los autores de acuerdo con el artículo siguiente.

ARTÍCULO 7.- CESIÓN DE LOS DERECHOS A LOS AUTORES

1. En el caso de que la Universidad no haya tomado ninguna decisión en el sentido apuntado en el artículo anterior en el plazo de tres (3) meses desde la comunicación de los resultados, los derechos se entenderán cedidos a los inventores o autores, quienes podrán ejercitar los derechos correspondientes en su propio nombre. La Universidad, no obstante, formalizará por escrito la cesión.
2. En el caso de que la Universidad decida el abandono de algún título, se ofrecerá a los autores, igualmente, la cesión de los derechos en cuestión.
3. En cualquier caso la Universidad:
 - a) Mantendrá un derecho no exclusivo de uso de los resultados gratuito e intransferible;
 - b) Tendrá derecho a una participación del 20% de los ingresos obtenidos por la explotación de los resultados.

Estas condiciones podrán modificarse de mutuo acuerdo entre las partes.

ARTÍCULO 8.- DECISIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS

1. La decisión sobre la protección de los resultados corresponderá a una Comisión nombrada a estos efectos, presidida por el Vicerrector con competencias en Investigación, Desarrollo e Innovación e integrada, además, por el Director del SGITT y tres miembros de la Comisión de Investigación.
2. A partir de la notificación de los resultados por parte del inventor o autor, o del responsable del proyecto, en su caso, la Comisión valorará la oportunidad de solicitar el correspondiente título de protección evaluando, por un lado, que los resultados corresponden a la labor investigadora propia de los autores en la Universidad de acuerdo con su área de conocimiento, y por otra, las posibilidades de comercialización de dichos resultados.

ARTÍCULO 9.- TRAMITACIÓN Y GESTIÓN

1. Corresponderá al SGITT realizar todos los trámites necesarios para la solicitud, mantenimiento y extensión, en su caso, de los títulos de propiedad industrial e intelectual de la Universidad de Alicante, para lo cual:

- a) Recabará toda la información necesaria de los inventores o autores;
- b) Realizará las búsquedas necesarias para determinar la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de las invenciones, y supervisará la redacción de la memoria de solicitud de patente o modelo de utilidad con ayuda de los inventores, recabando ayuda externa si fuera necesario; de igual modo, realizará las gestiones equivalentes en el caso de otros resultados susceptibles de protección;
- c) Emitirá un informe sobre las posibilidades de explotación;
- d) Realizará las gestiones oportunas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para el registro, mantenimiento y extensión, en su caso, de las patentes y otros derechos de propiedad industrial, informando puntualmente a los inventores y autores de los trámites realizados;
- e) Realizará las gestiones oportunas ante el Registro General de la Propiedad Intelectual para el depósito de los programas de ordenador y otras obras de cuyos derechos de explotación sea titular la Universidad de Alicante; para ello recabará de los autores los datos y la documentación exigida al efecto por el Registro.
- f) Registrará adecuadamente los datos de las solicitudes y sus incidencias.

En caso de que la Universidad decida que no procede la protección de los resultados se aplicará lo dispuesto en el artículo 7 de la presente normativa.

ARTÍCULO 10.- SOLICITUD Y COSTES. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN

1. Los costes relacionados con la inscripción de obras en el Registro de la Propiedad Intelectual, con la solicitud nacional de patentes, incluyendo los costes de asesoramiento técnico en la redacción de la memoria, y de otros derechos de los que sea titular la Universidad de Alicante correrán a cargo de la partida presupuestaria de la Universidad consignada a este efecto y que será gestionada por el Vicerrectorado con competencias en

Investigación, Desarrollo e Innovación. Estos gastos serán deducidos de los primeros ingresos derivados de la explotación de los resultados.

2. En el caso de patentes, modelos de utilidad, diseños o marcas, a solicitud de los autores o de la propia Universidad de Alicante y condicionado a un estudio de comercialización de los resultados elaborado por el SGITT con ayuda de los inventores o autores, la Comisión establecida en el artículo 8 decidirá sobre la conveniencia de la extensión de la protección durante el plazo de prioridad. Dicha decisión incluirá los países en los que se considere conveniente solicitar la protección, así como la vía por la que se sufragarán los costes de la extensión y mantenimiento. Con respecto a este último punto, podrían darse los siguientes supuestos:

- a) La Universidad correrá con todos los gastos de extensión y mantenimiento.
- b) La Universidad concederá a los inventores o autores un anticipo reembolsable para realizar la extensión y el mantenimiento.
- c) Los inventores o autores correrán con todos los gastos de extensión de la protección y mantenimiento, bien a través del presupuesto propio del grupo de investigación o indirectamente a través de un contrato con un tercero interesado en la explotación de los resultados.

En cualquier caso, la Universidad podrá abandonar de forma selectiva la protección en los países que estime oportuno, ofreciendo a los inventores o autores a partir de ese momento las opciones b) y c) del presente apartado. La nueva situación no cambiará la distribución de ingresos previamente establecida de acuerdo con el artículo 12 de la presente normativa.

CAPÍTULO II

Explotación de los resultados y participación en beneficios

ARTÍCULO 11.- CESIÓN O LICENCIA A TERCEROS

La Universidad de Alicante, a través del SGITT, podrá ceder, o licenciar a terceros de forma exclusiva o no exclusiva, los derechos de propiedad industrial e intelectual de los que sea titular. El contrato de licencia contemplará todos los aspectos necesarios para la adecuada explotación de los resultados de que se trate; entre otros, las facultades licenciadas, el

ámbito de aplicación y territorial de la licencia, las responsabilidades de las partes en caso de infracción de los derechos y la contraprestación económica que percibirá la Universidad. La distribución de los ingresos obtenidos se realizará de acuerdo con el artículo siguiente.

ARTÍCULO 12.- DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

1. Todos los inventores o autores que tengan una relación laboral con la Universidad de Alicante o hayan cedido gratuitamente a ésta sus derechos de explotación sobre los resultados tendrán derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación directa de los resultados o de la transferencia a terceros de los mismos.

2. La presente normativa excluye de estos derechos a aquellos inventores o autores que a la vez sean cotitulares de los resultados (caso en que el contrato de copropiedad determinará la participación tanto en los beneficios como en las cargas), mantengan una relación laboral con un cotitular de los derechos que no sea la Universidad de Alicante o hayan cedido de forma ilegítima a la Universidad los derechos de explotación.

3. La distribución de los ingresos obtenidos por la explotación directa o indirecta de los resultados será la siguiente:

- 60% para los inventores o autores en proporción a su participación en la obtención de los resultados explotados;
- 40% para la Universidad.

4. Se entenderá que todos los autores han contribuido a los resultados en la misma proporción y corresponderá al director responsable del proyecto la gestión de la distribución de los posibles ingresos por igual entre ellos, salvo que se haya acordado por escrito otra forma de distribución, que deberá ser comunicada al SGITT antes de proceder a la solicitud del derecho de propiedad industrial o al depósito de la obra protegida por derechos de autor, según el caso.

En el caso de que la protección se haya extendido internacionalmente, la distribución de la totalidad de los ingresos, ya sean de origen nacional o internacional se realizará en función

de la vía utilizada para hacer frente a los gastos de extensión y mantenimiento de acuerdo con el artículo 10 de la presente normativa:

- a) 60% para los inventores o autores y 40% para la Universidad;
- b) 80% para los inventores o autores y 20% para la Universidad después de haber deducido de los primeros ingresos los anticipos de la Universidad;
- c) 80% para los inventores o autores y 20% para la Universidad;

ARTÍCULO 12.- TRATAMIENTO DE LOS INGRESOS

1. La Universidad destinará los ingresos obtenidos por la explotación de sus derechos de propiedad industrial e intelectual al mantenimiento de los mismos, así como a hacer frente a otros gastos relacionados con esta actividad, incluida la promoción del conocimiento sobre la propiedad industrial e intelectual en la Universidad.

2. Los ingresos destinados a la remuneración directa de los inventores o autores se incluirán en la remuneración **de inventor**/autor, cuando éste sea personal de la Universidad, ateniéndose a lo previsto en la legislación vigente.

Las cantidades anteriores no computarán para los límites fijados en el artículo 5 del R.D. 1930/1984, de 10 de octubre, modificado por el R.D. 1450/1989, de 24 de noviembre

Otras disposiciones

ENTRADA EN VIGOR

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOUA.

TRANSITORIA

Los títulos de propiedad industrial de la Universidad registrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente normativa se regirán por los términos recogidos en la normativa anterior.

En cualquier caso, los inventores o autores podrán solicitar a la Universidad acogerse a la nueva normativa. Dicha solicitud será evaluada por la Comisión competente.

FINAL

Para cualquier aspecto no contemplado en esta normativa o su interpretación se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y aplicable en materia de protección de la propiedad industrial e intelectual.

AUTÒNOMA DE BARCELONA

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

Normativa de Patents i Models d'Utilitat de la UAB

(Acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 1993, modificat per l'acord de la Junta de Govern de 20 de juny de 1996)

La necessitat de racionalitzar el procediment per al reconeixement de les invencions realitzades pel personal de la UAB com a conseqüència de la seva funció d'investigació a la universitat i la conveniència de desenvolupar el principi general en virtut del qual correspon a la universitat la titularitat de les invencions generades dins l'àmbit d'aquesta funció docent i investigadora, en els termes que preveu la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents i sens perjudici del que estableix l'art. 11 de la Llei de Reforma Universitària, aconsella la conveniència d'establir un marc general d'actuació que reguli el procediment de reconeixement de les invencions, així com el de gestió de les patents que se'n derivin.

Per això es proposa per a la seva aprovació, la normativa que tot seguit es detalla.

Article 1

L'objecte de la present normativa és establir el procediment per al reconeixement de les invencions i la gestió de les patents derivades de la funció docent i investigadora del personal de la UAB, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.

Article 2

Correspon a la UAB la titularitat de les patents i dels models d'utilitat obtinguts a través de la tasca investigadora realitzada pel seu personal docent i investigador, de conformitat amb allò que disposa l'art. 20.2 de l'esmentada Llei 11/1986, sens perjudici d'allò que preveuen els articles 6, 8 i 9 de la present normativa.

Article 3

La instància de recepció de les possibles invencions o resultats de caràcter científic o tècnic que puguin ser susceptibles de ser patentades serà l'Oficina de Transferència de Tecnologia, la qual informará oportunament al Departament o Institut al qual pertany o estigui adscrit l'investigador autor/inventor.

L'Oficina de Transferència de Tecnologia informará sobre la viabilitat, l'interès científic i les possibilitats d'explotació de les invencions presentades i trametrà el seu informe, junt amb la documentació de què es disposi, al Vicerektorat d'Investigació, el qual actuarà com a òrgan competent per a determinar, amb els assessoraments o dictàmens que cregui convenients, l'interès per l'esmentada invenció i per autoritzar, en el seu cas, la seva inscripció als registres pertinents per a la seva protecció i explotació.

El Vicerektorat d'Investigació comunicarà, dins un termini raonable, a l'interessat, als seu Departament i a la Comissió d'Investigació l'acord que s'hagi pres respecte de la invenció presentada i els efectes que se'n deriven.



Universitat Autònoma de Barcelona

Article 4

En relació amb les patents considerades d'interès per a la universitat i viables en la seva gestió, la UAB estarà obligada:

- a) A procedir a la seva inscripció als registres corresponents i a mantenir-los degudament actualitzats.
- b) A gestionar la seva explotació o cessió amb criteris de màxima rendibilitat i rigor en l'ús.
- c) A donar una adequada difusió i publicitat en els àmbits més idonis que no desvirtuin la seva naturalesa.
- d) A reconèixer l'autoria del personal que va crear la patent.

Article 5

Els beneficis derivats de l'explotació o cessió d'una patent es distribuïran de la forma següent:

33% per a l'investigador/s

30% per als fons comuns de la UAB

12% per al fons de manteniment de patents

10% per al Departament

15% pel grup(s) de recerca al(s) qual(s) pertanyin els investigadors

Article 6

La universitat podrà cedir la titularitat de les invencions a que es fa referència en l'article 2 de la present normativa al professor o investigador autor de les mateixes. Com a criteri general, la universitat proposarà la cessió als autors, si al llarg dels 12 (dotze) mesos següents al registre de la sol·licitud de patent espanyola (període que atorga el dret de prioritat) cap empresa o persona s'interessa per adquirir aquest dret i obtenir-ne la llicència d'ús.

En el supòsit que es produeixi la cessió a l'autor, la universitat es podrà reservar una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta de la patent.

La Comissió d'Investigació acordarà, en el seu cas, si fa ús o no d'aquesta llicència o el període durant el qual pot optar per a exercir-la, que en cap cas podrà ser superior a un any des de la data de cessió de la titularitat a l'autor de la invenció.

Article 7

Quan el professor o l'investigador principal a qui la universitat hagi cedit la titularitat de la invenció en els termes que preveu l'article anterior, obtingui beneficis de la seva explotació o cessió, la universitat tindrà el dret a un percentatge d'aquests beneficis equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca.



Article 8

La patent podrà ser cedida en qualsevol moment per la universitat, oferint prèviament la seva titularitat als investigadors que l'han generat. Si els investigadors assumeixen la titularitat de la patent, s'aplicaran els criteris que preveuen els articles 6 i 7 de la present normativa.

Article 9

En relació amb els contractes realitzats a l'empar de l'article 11 de la Llei de Reforma Universitària, les parts determinaran en cada cas a qui pertany la titularitat de les patents que puguin derivar-se a conseqüència dels treballs que s'hagin realitzat, de conformitat amb el que preveu l'apartat 7 de l'article 20 de la Llei 11/1986. En tot cas, es presumeix que pertanyen a la univesitat si no s'explicités altre cosa en el contracte.

Article 10

El Vicerectorat d'Investigació arbitrarà els mecanismes pertinents per vetllar per l'estricta compliment del que s'estableix a la present normativa i la Comissió d'Investigació serà l'òrgan competent per a resoldre els dubtes que origini la seva aplicació.

BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

2 de maig de 2006

Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona

L'article 67 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, assenyalava la necessitat de que les universitats i el departament competent en matèria d'universitats fomentin "programes per a la protecció i l'explotació de la **propietat intel·lectual i industrial** de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixements portats a terme per membres i centres de la comunitat universitària".

D'acord amb l'article 20 de la Llei 11/1986, de patents, "Correspon a la universitat la titularitat de les invencions realitzades pel professor com a conseqüència de la seva funció d'investigació en la universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora, sens perjudici d'allò establert a l'article 11 de la Llei Orgànica de Reforma Universitària", precepte aquest últim que s'haurà de substituir pel vigent article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. El professor tindrà, en tot cas, dret a participar en els beneficis que obtingui la universitat de l'explotació o de la cessió dels seus drets sobre les invencions esmentades, corresponent als estatuts de la respectiva universitat determinar les modalitats i quantia d'aquesta participació.

En la tasca d'afrontar les noves realitats, l'Estatut de la Universitat de Barcelona recull a l'apartat 5 del seu article 108, la necessitat de disposar d'una normativa de propietat industrial aplicable als grups de recerca. Així mateix, l'apartat 3 del seu article 113 contempla la promoció d'una política de protecció de la propietat dels resultats de la recerca realitzada pel professorat de la Universitat de Barcelona, així com pel seu personal investigador i pel seu alumnat, corresponent al Consell de Govern la regulació, a proposta de la Comissió de Recerca i d'acord amb la legislació sobre patents, l'atribució dels rendiments econòmics que generin les activitats de recerca.

D'altra banda, i amb la pretensió de configurar una cartera única dels drets de propietat intel·lectual i industrial facilitant així la seva transferència a la societat, aquesta Normativa també regula algunes de les modalitats de propietat intel·lectual previstes a l'article 10 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, concretament els programades d'ordinador i les bases de dades.

Com a conseqüència de tot l'anterior, resulta convenient que aquest Consell de Govern estableixi la corresponent Normativa de Propietat Industrial (Patents i Models d'Utilitat) i Propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades). Aquesta disposició reglamentària constitueix, un cop ha estat creada l'Agència de Comercialització dels Resultats de la Investigació (ACRI), el primer pas d'un conjunt de normatives relacionades amb la transferència dels resultats de la investigació de la Universitat de Barcelona, amb la pretensió de situar a la nostra universitat entre les més emprenedores i innovadores, no només del nostre sistema universitari sinó també del nostre entorn internacional.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta Normativa té per objecte la regulació d'aquells drets de propietat industrial (patents i models d'utilitat) i intel·lectual (programes d'ordinador i bases de dades) que pertanyin a la Universitat de Barcelona, com a conseqüència de la funció duta a terme pel seu personal, tant investigador com altre tipus de personal assalariat de la Universitat de Barcelona. Als efectes d'aquesta Normativa, s'entendrà per personal investigador aquell contemplat a l'article 101 de L'Estatut de la Universitat de Barcelona. No obstant això, el personal contractat per a projectes de recerca caldrà que en el contracte subscrit s'hagi inclòs una clàusula d'atribució de titularitat així com dels possibles drets d'explotació.

2. Aquesta normativa és d'aplicació, en conseqüència, als grups de recerca, als departaments i als centres de recerca propis, així com a totes les estructures i entitats de recerca impulsades per la Universitat de Barcelona. En el cas de centres de recerca compartits o vinculats i d'entitats de recerca en las que participa la Universitat de Barcelona, s'estarà a allò que es disposi en els corresponents instrument de col·laboració.

3. En les matèries regulades en aquesta Normativa, la Universitat de Barcelona estarà sotmesa tant a la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, com al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com a totes altres disposicions desplegades i que es puguin desplegar.

CAPITOL I

Propietat Industrial(patents i models d'utilitat)

Article 2

Titularitat dels drets de propietat industrial

1. Correspon a la Universitat de Barcelona la titularitat de les invencions realitzades pel seu personal investigador, i que pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora.

2. En tots els convenis, contractes de recerca i altres tipus de col·laboració realitzats amb entitats públiques o privades i que participi el personal investigador de la UB, es determinarà a qui correspon la titularitat dels drets de propietat industrial que puguin sorgir com a conseqüència dels mateixos, així com la distribució o repartiment dels possibles beneficis en cas de llicència o venda. El personal investigador de la UB que hagués obtingut la invenció en col·laboració amb aquests investigadors o grups de recerca aliens a la UB, comunicarà el fet a la UB, per tal que es formalitzi un conveni de col·laboració amb l'altra o altres entitats on es regulin aquells aspectes relacionats amb la copropietat de la invenció, així com la distribució dels possibles beneficis.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Article 3

Drets sobre propietat industrial

1. El personal investigador tindrà, en tot cas, dret a participar en els beneficis que obtingui la Universitat de Barcelona de l'explotació (licència) o de la cessió (venda) dels seus drets sobre la propietat industrial. Els beneficis nets (import total cobrat menys despeses i costos de gestió, tramitació, redacció, negociació, comercialització, etc.) es distribuïran en la forma següent: a) Fins a 500.000 euros de benefici: un 50 per cent per al personal autor o autors de la invenció o del model d'utilitat, segons percentatge contemplat en document si son varis els autors, i un 50 per cent per a la Universitat de Barcelona, que haurà de destinar un 25 per cent d'aquest percentatge a aquelles estructures de recerca i innovació relacionades amb la invenció, b) A partir de 500.000 euros de benefici: un 40 per cent per al personal, i un 60 per cent per a la Universitat, que haurà de destinar un 15 per cent d'aquest percentatge a aquelles estructures de recerca i innovació relacionades amb la invenció.

2. En quant als possibles drets sobre propietat industrial del personal investigador en formació, condició aplicable al personal contemplat a l'apartat 2 de l'article 1 del Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel que s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, s'estarà allò que disposi la corresponent convocatòria, en el marc de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents. Els referits drets no tindran en cap cas naturalesa salarial.

3. No obstant els apartats anteriors, la UB podrà cedir la titularitat de les invencions contemplades en aquesta Normativa a l'autor o autors de les mateixes, reservant-se en aquest cas una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació. En cas que el personal investigador obtingui beneficis de l'explotació d'una invenció cedida, la UB tindrà dret a una participació en els beneficis nets d'un 20 per cent.

CAPÍTOL II

Propietat Intel·lectual (programes d'ordinador i bases de dades)

Article 4

Titularitat dels drets de propietat intel·lectual

1. Quan un investigador o altre tipus de personal assalariat de la Universitat de Barcelona, dins del marc de les activitats de la institució universitària, creï un **programa d'ordinador**, la titularitat dels drets d'explotació corresponents, tant el programa font com el programa objecte, correspondran, exclusivament, a la UB, a no ser que hagi pacte en contrari. En el mateix sentit, les **bases de dades** que per la seva selecció o disposició dels seus continguts constitueixin creacions intel·lectuals, sens perjudici, en el seu cas, dels drets que poguessin subsistir sobre els esmentats continguts.

2. En tots els convenis, contractes de recerca i altres tipus de col·laboració realitzats amb entitats públiques o privades i que participi el personal descrit a l'apartat anterior d'aquest precepte, es determinarà a qui correspon la titularitat dels drets de propietat intel·lectual que puguin sorgir com a conseqüència dels mateixos, així com la distribució o repartiment dels possibles beneficis. El personal

UNIVERSITAT DE BARCELONA

de la UB autor del programa d'ordinador o de la base de dades en col·laboració amb persones alienes o no assalariades de la UB, comunicarà de la participació que, respecte del total, correspon a la UB. El personal de la UB que hagués obtingut la obra en col·laboració amb aquestes persones aliens o no assalariades per la UB, comunicarà el fet a la UB, per tal que es formalitzi un conveni de col·laboració amb l'altra o altres entitats on es regulin aquells aspectes relacionats amb la copropietat de l'obra, així com la distribució dels possibles beneficis.

Article 5

Drets de propietat intel·lectual

Si no hi ha pacte en contrari, el règim dels drets sobre la propietat intel·lectual per part de l'autor o autors d'una obra serà el mateix que el previst a l'article 3 d'aquesta Normativa.

CAPÍTOL III

Òrgans de decisió i procediment

Article 6

Òrgans de decisió i gestió

1. Correspon a l'Agència de Comercialització de la Investigació (ACRI) la direcció, la protecció, així com la gestió i la negociació dels drets sobre la propietat industrial i intel·lectual contemplats en aquesta Normativa, així com la seva coordinació amb les diferents entitats participades del Grup UB en els termes previstos en els convenis signats a l'efecte.

2. En tot el procés de protecció i negociació de la transferència de coneixement, l'ACRI actuarà en col·laboració amb l'autor o autors dels drets aquí regulats.

Article 7

Procediment

1. Tota possible invenció o obra (programa d'ordinador o bases de dades) serà comunicada per escrit immediatament a l'ACRI pel personal autor de la mateixa, i contindrà les dades i informes necessaris per a que l'ACRI pugui promoure la seva protecció. Una vegada presentada l'esmentada comunicació i en el termini màxim de tres mesos des de la seva presentació, el director de l'ACRI, per delegació del rector, decidirà l'interès o no de protegir-la per part de la Universitat de Barcelona, per a la qual cosa podrà demanar els informes que consideri convenients. En el cas de ser varis els autors, en el mateix moment en que es realitzi aquesta comunicació a l'ACRI, s'haurà d'indicar el percentatge de distribució entre els mateixos dels possibles beneficis per l'explotació dels drets sobre propietat industrial i intel·lectual.

2. L'ACRI establirà procediments normatitzats de treball (PNT) en els que s'indicaran detalladament les passes a seguir per a la presa de decisions sobre la

UNIVERSITAT DE BARCELONA

protecció dels resultats i les accions a dur a terme per a la seva transferència als sectors socio-econòmics.

3. En el cas que en el termini indicat a l'apartat primer d'aquest precepte, el director de l'ACRI manifesti la manca d'interès per part de la Universitat de Barcelona en la protecció plantejada, es cedirà la seva titularitat a l'autor o autors, en els termes previstos a l'apartat 3 de l'article 3 d'aquesta Normativa.

4. Tots els costos de tramitació de la sol·licitud, manteniment i extensió de qualsevol dret de propietat industrial i intel·lectual aniran a càrrec de l'ACRI. Aquests costos seran deduïts del primer ingrés com a conseqüència dels beneficis de la seva explotació o cessió.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Derogació

La present Normativa deroga i substitueix l'anterior de l'any 1995.

Segona

Entrada en vigor

La present Normativa entrarà en vigor l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

Modificació de la normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona

Preàmbul

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència de Coneixement, a petició de la Fundació Bosch i Gimpera, i d'acord amb aquesta, ha elaborat una especificació de l'article 3 de la Normativa sobre Propietat Industrial (Patents d'invenció i Models d'utilitat) i propietat Intel·lectual (Programes d'Ordinador i Bases de Dades) de la Universitat de Barcelona, vigent des del maig de 2006.

Aquest Article fa referència als drets sobre propietat industrial i el retorn dels beneficis que genera a la Universitat de Barcelona. Concretament a l'article 3.1 s'indica que els beneficis nets que la Universitat de Barcelona obtingui de l'explotació (licència) o de la cessió (venda) dels seus drets sobre la propietat industrial es distribuïran de una determinada manera.

El que es proposa és establir la distribució del percentatge que li correspon a la Universitat de Barcelona, que segons la normativa abans esmentada, ha d'anar destinat parcialment a aquelles estructures de recerca i innovació relacionades amb la invenció.

Article únic.

L'article 3.1 queda redactat de la següent manera:

1. El personal investigador tindrà, en tot cas, dret a participar en els beneficis que obtingui la Universitat de Barcelona de l'explotació (licència) o de la cessió (venda) dels seus drets sobre la propietat industrial. Els beneficis nets (import total cobrat menys despeses i costos de gestió, tramitació, redacció, negociació, comercialització, etc.) es distribuïran en la forma següent:

- a) Fins a 500.000 euros de benefici: un 50 per cent per al personal autor o autors de la invenció o del model d'utilitat, segons percentatge contemplat en document si son varis els autors, i un 50 per cent per a la Universitat de Barcelona, que distribuïrà de la següent manera:

- ✓ 15 % al Grup de recerca
- ✓ 10 % al Departament o unitat d'adscripció de l'investigador
- ✓ 8 % a la Universitat de Barcelona
- ✓ 7 % a la Fundació Bosch i Gimpera
- ✓ 10 % al Fons de patents gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera

- b) A partir de 500.000 euros de benefici: un 40 per cent per al personal, i un 60 per cent per a la Universitat de Barcelona, que es distribuïrà de la següent manera:

- ✓ 15 % al Grup de recerca
- ✓ 10 % al Departament o unitat d'adscripció de l'investigador
- ✓ 15 % a la Universitat de Barcelona

- ✓ 10 % a la Fundació Bosch i Gimpera
- ✓ 10 % al Fons de patents gestionat per la Fundació Bosch i Gimpera

Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor al dia següent de la seva aprovació.

BURGOS

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

NORMATIVA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Aprobado por el Consejo de Gobierno con fecha 27 de marzo de 2012



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

PREÁMBULO

La Propiedad Industrial e Intelectual está cobrando especial relevancia en el mundo universitario ante las nuevas realidades y retos, y la necesidad de combinar la creación con la transmisión de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos, lo que requiere proteger de forma adecuada dichos conocimientos para una óptima difusión.

De la actividad de Investigación de la Universidad de Burgos (en adelante, indistintamente, la Universidad o UBU) se pueden generar resultados que les resulte de aplicación la normativa aplicable en materia de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial.

La reciente reforma de la regulación de la investigación pública promovida con ocasión de la aprobación de la nueva Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ha incidido especialmente en esta materia. En este sentido, expresa que forma parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial e intelectual de los que sea titular como consecuencia del desempeño por su personal de sus funciones.

Asimismo, y en relación al personal investigador de las Universidades, esta materia queda contemplada tanto en el catálogo de deberes como de derechos previsto en dicha Ley. Así, los investigadores estarán obligados a comunicar todos los hallazgos, descubrimientos y resultados susceptibles de protección jurídica, y colaborar en los procesos de protección, pero también podrán obtener una participación en los beneficios derivados de la eventual explotación de dichos resultados.

Todo ello refuerza la necesidad de que las universidades protejan y fomenten la explotación de la propiedad industrial e intelectual y de las universidades en todas las actividades de transferencia de tecnología y de conocimiento que el personal de la universidad lleve a cabo.

La presente normativa responde a la voluntad por parte de la UBU por un lado, de fomentar las actividades de investigación dentro de la comunidad universitaria, y la involucración activa del personal de la Universidad, y por otro, el establecimiento de mecanismos para la explotación de los resultados derivados de estas actividades (reforzando la posición de la UBU como entidad líder en la generación de nuevos proyectos empresariales basados en la innovación), así como de los resultados obtenidos en el marco de las colaboraciones de carácter científico, técnico o artístico desarrolladas con otras entidades públicas o privadas.

Es objetivo de esta normativa establecer un marco jurídico adecuado que, por un lado, dé la necesaria seguridad jurídica tanto a la UBU como a los miembros de la comunidad universitaria y los terceros con quienes colabore la UBU en el desarrollo de proyectos de investigación, y que por el otro, haga partícipes al personal investigador de los beneficios que se puedan obtener por la explotación comercial de los resultados de su actividad de investigación.

Atendiendo a todo lo expuesto, resulta conveniente que este Consejo de Gobierno establezca la correspondiente normativa de Propiedad Industrial e Intelectual, a los efectos de establecer una

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

regulación completa y coherente de toda esta materia que asegure el logro de los objetivos descritos en el presente Preámbulo.

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

PREÁMBULO

TÍTULO I. OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 2. Definiciones

TÍTULO II. TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DERIVADOS DE LOS MISMOS, Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

CAPÍTULO I. INVESTIGACIÓN PROPIA DE LA UBU

Artículo 3. Titularidad de los Resultados de Investigación de la UBU

Artículo 4. Titularidad de los derechos de Propiedad Industrial

Artículo 5. Titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual

Artículo 6. Derechos morales de autoría del Personal Investigador de la UBU

Artículo 7. Obligación de mención a la UBU

CAPÍTULO II.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS CONJUNTAMENTE CON OTRAS ENTIDADES

Artículo 8. Resultados de Investigación obtenidos en virtud de Proyectos de Investigación desarrollados en colaboración con terceros

TÍTULO III.- GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 9. Gestión de la protección de los Resultados de Investigación

Artículo 10. Colaboración del Personal Investigador de la UBU

Artículo 11. Confidencialidad y divulgación de los Resultados de Investigación

Artículo 12. Renuncia o abandono de los derechos de Propiedad Industrial

TÍTULO IV. EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 13. Formas de explotación de los Resultados de Investigación

Artículo 14. Competencia

CAPÍTULO II. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 15. Participación en los beneficios de la explotación de los Resultados de Investigación por parte del Personal Investigador de la UBU

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

TÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES

Primera. Disposición transitoria

Segunda. Disposición derogatoria

Tercera. Entrada en vigor

TÍTULO I. OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Esta normativa tiene por objeto establecer un marco jurídico que regule los siguientes aspectos:

- La titularidad de los resultados derivados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación (en adelante, "Investigación") realizada por los miembros de la comunidad universitaria de la UBU, como consecuencia de su función académica, docente y de investigación, ya sea en el marco del desarrollo de una actividad propia de la UBU o en colaboración con terceras personas o entidades.
- Los procedimientos a seguir para la protección de los referidos resultados de las actividades de investigación de la UBU.
- Los derechos económicos resultantes de la explotación de los referidos resultados.

Artículo 2. Definiciones

- a) **Personal de la UBU:** Personal Investigador y Personal de Administración y Servicios de la UBU.
- b) **Personal Investigador:** Personal de la UBU que, estando en posesión de la titulación exigida en cada caso, lleva a cabo una actividad investigadora, entendida como el trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación.
- c) **Alumnado de la UBU:** a los efectos de la presente Normativa, se entenderá por "Alumnado de la UBU" a los estudiantes de la UBU, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la UBU. Al personal investigador en formación sin vinculación contractual con la UBU les será de aplicación lo establecido para el Alumnado de la UBU.
- d) **Resultados de Investigación** A los efectos de la presente Normativa, se entenderá como Resultados de Investigación toda aquella tecnología, conocimiento, *know-how*, procesos o resultados que hayan sido desarrollados u obtenidos como consecuencia de las actividades académicas, docentes y de Investigación en la UBU por el Personal Investigador de la UBU.

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

- e) **Obras:** A los efectos de la presente Normativa, se entenderá como "Obra" u "Obras" los Resultados susceptibles de protección por derechos de Propiedad Intelectual, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa, libros, publicaciones, explicaciones de cátedra, conferencias , obras multimedia, bases de datos y programas de ordenador (*software*).
- f) **Inveniones:** A los efectos de la presente Normativa, se entenderá como "Invención" o "Invenciones" los Resultados susceptibles de protección por derechos de Propiedad Industrial, incluyendo de forma enunciativa pero no limitativa, patentes, modelos de utilidad, topografías de semiconductores y diseños industriales.
- g) **Cesiones:** A los efectos de la presente Normativa, se entenderá como "Cesión" al contrato que se establece con un tercero cediendo éste la totalidad de los derechos de explotación de la obra sobre un resultado concreto, lo que supone una transferencia de la titularidad del mismo, permaneciendo el reconocimiento de los inventores o autores como tales.

TÍTULO II. TITULARIDAD DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DERIVADOS DE LOS MISMOS, Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

CAPÍTULO I. INVESTIGACIÓN PROPIA DE LA UBU

Artículo 3. Titularidad de los Resultados de Investigación de la UBU

Corresponde a la UBU la titularidad, así como los derechos de explotación, de los Resultados de Investigación desarrollados por el Personal Investigador de la UBU como consecuencia de sus funciones académicas, docentes o de Investigación en la UBU.

Artículo 4. Titularidad de los derechos de Propiedad Industrial

- a) Personal Investigador

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

Corresponde a la UBU la titularidad, así como los derechos de explotación, de los derechos de Propiedad Industrial sobre las Invencciones derivadas de los Resultados de Investigación descritos en el Artículo 2.

b) Alumnado de la UBU

Corresponde al Alumnado de la UBU la titularidad, así como los derechos de explotación, sobre las Invencciones que hayan desarrollado en el marco de una actividad académica. Por otra parte, en el caso de Invencciones desarrolladas por el Alumnado de la UBU conjuntamente con el Personal Investigador, corresponderá la titularidad así como los derechos de explotación de la Invencción tanto al Alumnado de la UBU como a la UBU en la proporción en la que hayan intervenido el Alumnado y el Personal Investigador respectivamente en el desarrollo de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá acordar entre el Alumnado de la UBU y la UBU la cesión de los derechos de explotación que le correspondan a favor de la UBU con el fin de que ésta se encargue de su protección y explotación. En tal caso, la compensación para el Alumno de la UBU por dicha cesión se regulará en virtud del acuerdo de confidencialidad, cesión y explotación que se adjunta como Anexo 1 a la presente Normativa;

Artículo 5. Titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual**5.1. Titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual****a) Personal Investigador**

Corresponde al Personal Investigador de la UBU la autoría de las Obras, creadas como consecuencia de sus funciones académicas, docentes o de Investigación en la UBU, excepto en los supuestos expresamente previstos en la presente normativa.

No obstante, los derechos de explotación sobre las obras que se realicen en el marco de dichas funciones corresponderán a la UBU, en los términos concretos y con el alcance previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual.

b) Alumnado de la UBU

Corresponde al Alumnado de la UBU la autoría, así como la titularidad de los derechos de explotación sobre las Obras que hayan desarrollado en el marco de una actividad académica. En el caso de Obras resultantes de trabajos desarrollados por el Alumnado de la UBU conjuntamente con el Personal Investigador, la autoría corresponderá tanto al Alumnado de la UBU como al Personal Investigador. La titularidad de los derechos de explotación sobre esta Obra corresponderá al

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

Alumnado de la UBU y a la UBU en la proporción en la que hayan intervenido el Alumnado y el Personal Investigador respectivamente en el desarrollo de la Obra.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá acordar entre el Alumnado de la UBU y la UBU la cesión de los derechos de explotación a favor de la UBU con el fin de que ésta se encargue de su protección y explotación. En tal caso, la compensación para el Alumno de la UBU por dicha cesión se regulará en virtud del acuerdo de confidencialidad, cesión y explotación que se adjunta como Anexo 1 a la presente Normativa;

5.2. Titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual en supuestos específicos

5.2.1. Programa de ordenador (Software)

Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona natural o jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos en la normativa sobre Propiedad Intelectual.

Cuando el personal investigador de la UBU cree un programa de ordenador en el ejercicio de sus funciones académicas, docentes o investigadoras en la UBU, o en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de la UBU, la titularidad de los derechos de explotación sobre el mismo corresponderá, exclusivamente, a la UBU, salvo pacto en contrario.

Cuando se trate de una obra colectiva creada por iniciativa y bajo la coordinación de la UBU y esta se encargue de divulgarla y editarla bajo su nombre, salvo pacto en contrario, los derechos corresponderán a la UBU.

5.2.2. Obras colectivas

En caso de que la Obra se haya creado de forma colectiva a iniciativa y bajo la coordinación de la UBU los derechos de explotación sobre la referida obra, corresponderá a la UBU, en caso que esta entidad la edite y divulgue bajo su nombre, salvo pacto en contrario.

5.2.3. Bases de datos

Los derechos de explotación sobre las bases de datos que constituyan creaciones intelectuales de acuerdo con la normativa aplicable, y que sean desarrolladas por Personal Investigador de la UBU en el ejecución de sus funciones académicas,

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

docentes o de Investigación en la UBU, serán de titularidad de la UBU, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre los contenidos.

Artículo 6. Derechos morales de autoría del Personal Investigador de la UBU

La UBU respetará en todo caso el derecho de los miembros del Personal Investigador de la UBU a ser reconocidos como inventores o autores, según el caso, de las Inventiones y de las Obras que hayan desarrollado, de conformidad con las previsiones de la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial e Intelectual.

Artículo 7. Obligación de mención a la UBU

En todo caso, y salvo que la UBU se manifieste en sentido contrario, cualquier Invención u Obra en que participe el personal de la UBU, realizada como consecuencia directa o indirecta de sus funciones académicas, docentes o de Investigación en la UBU, deberá hacer referencia a su vinculación con la UBU. Para el supuesto en que la UBU resulte titular de derechos de propiedad intelectual se hará constar de forma visible en todas las Obras la mención siguiente: «© Universidad de Burgos, año (...). Todos los derechos reservados».

CAPÍTULO II.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS CONJUNTAMENTE CON OTRAS ENTIDADES**Artículo 8. Resultados de Investigación obtenidos en virtud de Proyectos de Investigación desarrollados en colaboración con terceros**

La realización de cualquier encargo o proyecto de Investigación por parte del Personal Investigador de la UBU, con independencia de la rama del conocimiento a la que se refiera, requerirá la suscripción de forma previa del correspondiente contrato de Investigación en colaboración, al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

El régimen de titularidad de los derechos sobre los Resultados de Investigación que se obtengan en el marco de la ejecución del contrato de Investigación, así como la distribución de los correspondientes derechos de explotación que se deriven, se preverán en el referido contrato, sin perjuicio que éste pueda posponer la determinación de la distribución de los mismos.

En todo caso, deberán respetarse los derechos que le puedan corresponder a la UBU en virtud de la presente Normativa.

TÍTULO III.- GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 9. Gestión de la protección de los Resultados de Investigación

Las tareas de protección de los Resultados de Investigación derivados de proyectos propios de la UBU serán gestionadas por la Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación de la UBU (en adelante, OTRI-OTC), que podrá contar con la colaboración de profesionales externos para la realización de sus tareas.

En relación a los Resultados de Investigación derivados de proyectos de colaboración con otras entidades públicas y/o privadas, la protección se realizará conforme a lo que se establezca al respeto en los contratos suscritos entre las entidades colaboradoras.

Artículo 10. Colaboración del Personal Investigador de la UBU

Todos los resultados de los trabajos de investigación que cumplan los requisitos establecidos en la presente Normativa deberán ser notificados por sus autores a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI-OTC), en impreso normalizado al efecto, de forma directa o mediante el responsable de su grupo de investigación, y siempre con anterioridad a su difusión o publicación. Asimismo, el Personal de la UBU estará obligado a facilitar cuanta documentación e información resulte necesaria para la protección y eventual explotación de los resultados de la investigación así como para la defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual que sean titularidad de la UBU.

Los autores o inventores del Resultado de Investigación tendrán que colaborar con la UBU o con el órgano o entidad que desarrolle las tareas de gestión en todo aquello que sea necesario para la obtención de la adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial y eventualmente, su transferencia.

En particular, la obligación de colaboración podrá extenderse a la suscripción de los documentos públicos o privados que resulten adecuados, en particular ante cualquier Oficina nacional y extranjera competente en materia de propiedad intelectual y/o industrial (de forma enunciativa, pero no limitativa, Oficinas de Patentes y/o Marcas, Registros de Propiedad Intelectual, etc.), para que la UBU conste o acontezca, según el caso, titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el Resultado de Investigación, y que pueda ejercitar los derechos que le correspondan en virtud de su condición de titular a plenos efectos.

Artículo 11. Confidencialidad y divulgación de los Resultados de Investigación.

El Personal Investigador de la UBU, así como cualquier otro personal que participe en actividades de investigación en el entorno de la UBU, tendrá que tratar la información relativa a cualquier investigación desarrollada en el entorno de la UBU de forma confidencial, y realizar sus mejores esfuerzos para asegurar esta confidencialidad, con objeto de preservar los derechos de la UBU o de los terceros que colaboren en las actividades de investigación.

Una vez se haya definido el procedimiento a seguir para la protección de los Resultados de Investigación, los investigadores acordarán con la OTRI-OTC los plazos de divulgación de su investigación, y se comprometerán a no realizar ningún acto de divulgación hasta la fecha que se acuerde para no perjudicar su protección jurídica.

En el caso de desarrollo conjunto de proyectos de investigación con otras entidades, la UBU procurará incluir en los respectivos convenios reguladores las políticas de la UBU relativas a la confidencialidad de los Resultados de Investigación desarrollados.

Artículo 12. Renuncia o abandono de los derechos de Propiedad Industrial

En caso de que la UBU no esté interesada en la titularidad de algún título o extensión internacional de un derecho de Propiedad Industrial o decida renunciar a la solicitud o al mantenimiento del mismo, lo comunicará a sus inventores. En caso de que éstos estén interesados, la UBU les podrá transferir los referidos derechos, de acuerdo con las condiciones que se acuerden entre la UBU y los inventores.

No obstante, en caso de que la UBU haya suscrito un contrato con un tercero previendo en su favor un derecho preferente a asumir la titularidad de los referidos Resultados de Investigación en caso de renuncia o abandono por parte de la UBU, será de aplicación lo previsto en el contrato.

Para la renuncia o abandono de cualquier título de Propiedad Industrial e Intelectual, se requerirá un acuerdo del Consejo de Gobierno de la UBU.

En el caso de que la UBU haya abandonado o renunciado a sus derechos en favor del inventor/a, éste podrá comercializar el Resultado de Investigación siempre que la actividad comercial no sea contraria a los principios rectores de la UBU.

La UBU se reservará un derecho a participar en un porcentaje de los beneficios obtenidos en la explotación del Resultado de Investigación cedido a los inventores, según los términos previstos en el Título IV de la presente Normativa, tanto en caso de ser explotada por ellos mismos, como en caso de ser licenciada o transferida a terceros. Además, la UBU se reservará en todo caso el derecho de utilizar el Resultado de

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

Investigación con fines no comerciales mediante una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso para actividades docentes y de investigación.

En este último caso, la UBU podrá establecer los mecanismos que estime adecuados para recuperar los gastos ocasionados por la gestión, redacción, tramitación y mantenimiento del referido título de Propiedad Industrial.

TÍTULO IV. EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I. FORMAS DE EXPLOTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 13. Formas de explotación de los Resultados de Investigación

La UBU podrá explotar comercialmente los Resultados de Investigación de la forma que estime más adecuada para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 14. Competencia

La competencia para la determinación de la fórmula de explotación de un Resultado de Investigación, así como para la previsión de la contraprestación que sea aplicable, corresponderá a la OTRI-OTC de la UBU.

CAPÍTULO II. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 15. Participación en los beneficios de la explotación de los Resultados de Investigación por parte del Personal Investigador de la UBU

15.1. Los beneficios obtenidos por la UBU para la explotación comercial de los Resultados de Investigación, deberán distribuirse de acuerdo con la proporción que se establecerá a continuación.

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

15.1.1. Distribución aplicable a los Resultados de Investigación de forma general, exceptuando Obras de Propiedad Intelectual:

- a) Un 50 % para el Personal Investigador de la UBU que tenga la consideración de autor o inventor y, en su caso, el Alumnado de la UBU que tuviera dicha consideración y que hubiera cedido a la UBU los derechos de explotación sobre dichos Resultados de Investigación en virtud del acuerdo de confidencialidad, cesión y explotación que se adjunta como Anexo 1 a la presente Normativa;
- b) Un 25 % para el Grupo de investigación al que pertenezcan los autores o inventores, o en su defecto, para el Departamento al que pertenezcan;
- c) Un 25 % para la UBU; del cual se asignará un 15 % sobre el total de beneficios a un Fondo de Propiedad Intelectual e Industrial de la UBU, que será gestionado por el Vicerrectorado competente en materia de Investigación a los efectos de poder financiar la gestión, redacción, tramitación y mantenimiento de los resultados de investigación de la UBU.

15.1.2. Distribución aplicable a los Resultados de Investigación que sean "software" y/o Bases de Datos:

- a) Un 50 % para el Personal Investigador de la UBU que tenga la consideración de autor y, en su caso, el Alumnado de la UBU que tuviera dicha consideración y que hubiera cedido a la UBU los derechos de explotación sobre dichos Resultados de Investigación en virtud del acuerdo de confidencialidad, cesión y explotación que se adjunta como Anexo 1 a la presente Normativa;
- b) Un 25 % para el Grupo de investigación al que pertenezcan los autores, o en su defecto, para el Departamento al que pertenezcan;
- c) Un 25 % para la UBU; del cual se asignará un 15 % sobre el total de beneficios a un Fondo de Propiedad Intelectual e Industrial de la UBU, que será gestionado por el Vicerrectorado competente en materia de Investigación a los efectos de poder financiar la gestión, redacción, tramitación y mantenimiento de los resultados de investigación de la UBU.

15.1.3. Distribución aplicable a los Resultados de Investigación que sean Obras de Propiedad Intelectual no previstas en el apartado 15.1.2. anterior:

- a) Un 70 % para el Personal Investigador de la UBU que tenga la consideración de autor y, en su caso, el Alumnado de la UBU que tuviera dicha consideración y que hubiera cedido a la UBU los

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

derechos de explotación sobre dichos Resultados de Investigación en virtud del acuerdo de confidencialidad, cesión y explotación que se adjunta como Anexo 1 a la presente Normativa;

- b) Un 10 % para el Grupo de investigación al que pertenezcan los autores, o en su defecto, para el Departamento al que pertenezcan;
- c) Un 20 % para la UBU; del cual se asignará un 10 % sobre el total de beneficios a un Fondo de Propiedad Intelectual e Industrial de la UBU, que será gestionado por el Vicerrectorado competente en materia de Investigación a los efectos de poder financiar la gestión, redacción, tramitación y mantenimiento de los resultados de investigación de la UBU.

- 15.2. No obstante lo anterior, para el caso específico de publicaciones y artículos, los beneficios obtenidos por su explotación comercial corresponderán íntegramente a sus autores, siempre y cuando estos no superen la cuantía de 2.000 Euros. En cualquier otro caso se aplicará lo dispuesto en el punto anterior.
- 15.3. En caso de existir más de un autor o inventor, la UBU abonará el importe correspondiente personalmente a cada investigador, según documento escrito por todos los interesados que establezca los porcentajes de contribución de cada inventor, o bien resolución judicial o laudo arbitral que determine la participación de cada uno de ellos.
- 15.4. Los derechos económicos reconocidos a los autores o inventores de los Resultados de Investigación no podrán ser cedidos a terceros no participantes en la ejecución del proyecto que hubiera originado los Resultados de Investigación, ni tampoco a personas jurídicas, excepto acuerdo expreso con la UBU en este sentido, o por ser requerido por disposición legal o resolución judicial o administrativa.
- 15.5. A los efectos previstos en el presente artículo, se entenderá por “beneficios” la diferencia entre los siguientes conceptos:
 - Los ingresos brutos obtenidos por la UBU en la explotación de los Resultados de Investigación, incluyendo los pagos recibidos por la empresa que los explote y los ingresos derivados de una eventual renuncia por parte de los cotitulares de los Resultados de Investigación;
 - Menos los gastos directamente imputables a la protección, valoración y desarrollo de los Resultados de Investigación y los costes de gestión (incluyendo, a título ejemplificativo que no limitativo, los gastos por

Normativa de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Burgos

servicios intermediarios, abogados, agentes de la propiedad industrial, etc.).

15.6. La distribución de los beneficios obtenidos por la explotación comercial de los Resultados de Investigación desarrollados en proyectos realizados conjuntamente con otras entidades públicas y/o privadas o con investigadores externos a título personal, se determinará contractualmente entre las entidades implicadas en el proyecto, y en su defecto, se estará a lo que acuerden las partes, respetando en todo caso la contribución de las partes en la obtención y protección de los Resultados de Investigación.

15.7. En todo caso, la distribución de los beneficios previstos en este artículo, se ajustará a las limitaciones económicas que pueda establecer la normativa aplicable.

TÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Esta normativa será de aplicación a aquellos Resultados de Investigación que se generen con carácter posterior a la entrada en vigor de la presente normativa. Asimismo, el Artículo 15 de la presente normativa será de aplicación a aquellos beneficios obtenidos por la UBU con carácter posterior a la entrada en vigor de la presente normativa.

SEGUNDA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento de Patentes de la Universidad de Burgos, así como cualquier otra normativa referente a esta materia.

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR

Esta Normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

CÁDIZ

REGLAMENTO UCA/CG14/2007, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

(Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2012, publicado en el BOUCA núm. 143)

SUMARIO

Artículo 1. Titularidad de invenciones con carácter general.....	1
Artículo 2. Titularidad de invenciones como consecuencia de una investigación financiada con fondos externos.....	1
Artículo 3. Invenciones con titularidad compartida	1
Artículo 4. Autoría de las invenciones.....	2
Artículo 5. Obligación de notificar la invención.....	2
Artículo 6. Procedimiento de notificación	2
Artículo 7. Protección de la invención	2
Artículo 8. Protección de las nuevas invenciones.....	3
Artículo 9. Extensión y retirada de la protección a una invención.....	4
Artículo 10. Cesión de la titularidad	4
Artículo 11. Beneficios de explotación	4
DISPOSICIÓN ADICIONAL.....	5
DISPOSICIÓN DEROGATORIA	5
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.....	5

Artículo 1. Titularidad de invenciones con carácter general.

Corresponde a la Universidad de Cádiz la titularidad de las invenciones realizadas por su personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios, como consecuencia del desempeño de su labor en la Universidad durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo con la misma.

Artículo 2. Titularidad de invenciones como consecuencia de una investigación financiada con fondos externos.

Cuando la invención se realice como consecuencia de una actividad de investigación financiada por una entidad de carácter privado o público, el contrato a suscribir con la citada entidad deberá recoger a cuál de las partes corresponderá la titularidad de la misma. En defecto de indicación expresa, corresponderá a la Universidad de Cádiz la titularidad sobre las invenciones que se generen.

Artículo 3. Invenciones con titularidad compartida.

Cuando en la realización de una determinada actividad de investigación del personal de la Universidad de Cádiz hayan colaborado otras entidades públicas o privadas o personas físicas, no sujetas a relación contractual con la Universidad, que hayan tenido un papel relevante en la obtención de una invención, la titularidad sobre la misma podrá ser compartida con éstas, en los términos por ellos acordados; en su defecto, por lo dispuesto en la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad y, en último término, por las normas de Derecho común sobre la comunidad de bienes.

Artículo 4. Autoría de las invenciones.

Toda persona que haya participado como autor de una determinada invención tendrá derecho a figurar como tal en todos los títulos de Propiedad industrial que sean solicitados por la Universidad de Cádiz, y a ser mencionado como tal en la patente.

Artículo 5. Obligación de notificar la invención.

1. Toda invención realizada por el personal de la Universidad de Cádiz deberá ser inmediatamente notificada a la Universidad, por el autor o autores de la misma, antes de realizar cualquier publicación de resultados que pudiera impedir la protección y posterior explotación de los derechos sobre la invención.

2. Toda comunicación pública de los resultados, que pudiera afectar a la protección de los resultados de la investigación, deberá ser diferida por un periodo de tiempo suficiente para que la Universidad ejerza los derechos que le corresponden. Este periodo de tiempo en ningún caso superará los tres meses desde la fecha de notificación de la invención.

Artículo 6. Procedimiento de notificación.

La notificación de la invención deberá realizarse mediante escrito dirigido al Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, empleando para ello el modelo del anexo 1.

Artículo 7. Protección de la invención.

1. Corresponde a la Universidad de Cádiz, a través de la Comisión de Patentes, la decisión de proteger las invenciones de su personal y de las que es titular conforme a los criterios expresados en el artículo 1 del presente Reglamento.

2. La Comisión de Patentes estará formada por:¹

¹ Este apartado fue modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2012.

- a) el Rector, que la presidirá.
- b) el Vicerrector de Investigación y Transferencia
- c) el Director de la OTRI
- d) El Director General de Investigación y Transferencia
- e) Dos investigadores de la Universidad de Cádiz con experiencia en la solicitud y explotación de patentes, de los cuales uno de ellos será en formación
- f) El técnico responsable del área de Propiedad Industrial
- g) Un técnico de la OTRI con experiencia en comercialización de patentes
- h) Un técnico de la OTRI que actuará como Secretario

En caso de que se considerara necesario, la citada Comisión podrá invitar a otros miembros, tanto de la Comunidad Universitaria, como ajenos a la misma, con cuyos conocimientos resulte interesante contar.

3. Para ayudar a la Comisión de Patentes en la toma de decisiones en materia de acciones a realizar sobre las invenciones, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Cádiz elaborará un informe de patentabilidad. Este informe estará basado en los datos suministrados por los autores de la invención, datos propios de la Oficina, así como en informes de entidades y de asesores externos, en caso de que fuera necesario.

4. Para hacer frente a los costes derivados de la protección de sus invenciones, la Universidad contará con una partida del presupuesto, que será gestionada por el Director de la OTRI.

Artículo 8. Protección de las nuevas invenciones.

1. En caso de que la Comisión de Patentes estimara conveniente proteger una determinada invención, informará a la OTRI de esta decisión y le encargará las gestiones de solicitud y de mantenimiento de los correspondientes títulos de propiedad industrial, haciéndose la Universidad cargo de los costes derivados de los mismos, salvo los casos de titularidad compartida en la que se estará a lo acordado entre las partes.

2. La OTRI llevará un registro de todas las solicitudes presentadas, realizando el seguimiento de cada una de ellas y los trámites necesarios para la obtención de los correspondientes títulos.

3. Igualmente, la OTRI se encargará de evaluar las posibilidades de explotación de cada título de propiedad industrial solicitado, tratando de obtener el mayor de los retornos derivados de la explotación comercial de los mismos.

Artículo 9. Extensión y retirada de la protección a una invención.

1. Corresponde asimismo a la Comisión de Patentes la decisión de retirar total o parcialmente el apoyo económico al mantenimiento o extensión de la protección asignada a una determinada invención de la Universidad, si las perspectivas de su explotación no fueran favorables.
2. Para ayudar a la Comisión de Patentes en su toma de decisiones sobre acciones a realizar para aquellas invenciones ya protegidas, a las que se deba prestar apoyo financiero para extender su protección a otros países, la OTRI elaborará en este caso un informe denominado de comercialización, que recogerá información relativa a las perspectivas de explotación comercial de la invención.

Artículo 10. Cesión de la titularidad

1. En caso de que la Comisión de Patentes decidiera no proteger una determinada invención a nombre de la Universidad de Cádiz, comunicará inmediatamente esta decisión a los autores de la misma, ofreciendo la cesión de la titularidad sobre la invención, para que éstos, si lo desean, procedan a depositar la solicitud de protección a su nombre.
2. Igualmente, en caso de que la Comisión de Patentes decidiera retirar total o parcialmente el apoyo económico al mantenimiento o a la extensión de la protección de una determinada invención protegida, comunicará inmediatamente esta decisión a los autores de la misma, cediendo los títulos solicitados hasta el momento, para que los autores de la invención, si lo desean, continúen con la protección a su nombre.
3. En cualquiera de los supuestos de cesión de la titularidad a favor de los autores, éstos deberán hacerse cargo a título particular de los costes derivados de la protección, manteniendo la Universidad su derecho a:
 - a) una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.
 - b) una participación del 10% en los beneficios que los autores obtengan de la explotación de la invención.

Artículo 11. Beneficios de explotación.

1. Los recursos económicos obtenidos de la explotación de las invenciones protegidas se destinarán, en primer lugar, a cubrir los gastos de protección soportados por la Universidad de Cádiz, estando estos gastos compuestos por las tasas de solicitud y mantenimiento de títulos de propiedad industrial, así como por los costes derivados de informes y asesoramiento externo que hayan sido necesarios para determinar la patentabilidad y la explotación comercial de la invención.

2. A los efectos del presente Reglamento, se considerarán beneficios de explotación, la cantidad resultante de deducir los costes de protección, de los recursos económicos obtenidos por la explotación comercial de la invención.

3. Los autores de una invención tendrán derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos de propiedad industrial.

4. El destino de los beneficios obtenidos por la Universidad por la explotación de una invención será fijado en un 10% por el Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El 90% restante será fijado por los autores de la invención, en función de la contribución de cada uno en la obtención de la misma. La persona responsable de la investigación que dé lugar a la invención será la responsable de fijar, mediante el documento de notificación, la contribución de cada investigador en la obtención de la invención.

5. Tanto la Universidad de Cádiz como los autores de la invención tendrán total libertad para decidir el destino de la parte de los beneficios de explotación que les corresponda gestionar. De la parte que se destine a retribución de los autores, se aplicarán los mismos criterios de retención recogidos en el artículo 18 del Reglamento para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico en colaboración con otras entidades o personas físicas, aprobado en Consejo de Gobierno el 15 de marzo de 2004 y reformado el 13 de julio (BOUCA nº 14, de 23 de julio), o en la normativa que lo sustituya.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo preceptuado en la Ley 11/86, de 20 de Marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda derogado el Reglamento de Propiedad Industrial de la Universidad de Cádiz, aprobado en sesión de Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 23 de marzo de 2000.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUCA.

CANTABRIA

REGLAMENTO SOBRE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, redactado en los siguientes términos:

MOTIVACIÓN

En el momento actual, las tres funciones de la universidad (docencia, investigación y transferencia del conocimiento) están plenamente reconocidas en la legislación vigente, tanto a nivel nacional como internacional.

La universidad, por tanto, tiene como misión fundamental el velar por la transmisión del conocimiento creado y adquirido en sus aulas y laboratorios al entorno social y productivo del que forma parte. De este modo, las universidades son fuente y motor del desarrollo económico de la sociedad en que están inmersas.

En este contexto, es primordial adecuarse al marco jurídico para que se aporte la necesaria seguridad y la suficiente flexibilidad para poder realizar la misión de transferencia, preservando por una parte los derechos inherentes a la creación del conocimiento que la universidad tiene, y la obligación de que los mismos repercutan convenientemente en el desarrollo empresarial y social de nuestro entorno.

Este marco jurídico se apoya en la Ley 11/1986, de Patentes y en las recientemente aprobadas Ley

2/2011, de Economía Sostenible y Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y se complementa con el presente Reglamento actualizado a las circunstancias y legislación actuales, y que nos sirve de referencia para la transferencia (licencia o cesión) a terceros de los resultados de investigación generados en la Universidad de Cantabria.

Con este propósito la Universidad de Cantabria ha decidido aprobar la presente normativa reguladora de los resultados de la investigación obtenidos en su seno.

TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1

La presente norma regula el procedimiento de gestión y la titularidad de los derechos sobre los resultados de la investigación desarrollada en la Universidad de Cantabria por el personal al servicio de la misma, así como de otros posibles participantes en su obtención que no tengan la consideración de personal de la Universidad de Cantabria.

Constituyen el objeto de la presente norma las invenciones y demás resultados de la investigación, que sean explotables o comercializables, desarrollados en la Universidad de Cantabria. A título enunciativo y sin carácter limitativo, son objeto

de la presente norma: invenciones susceptibles de ser patentadas según la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; invenciones susceptibles de protección como modelos de utilidad según la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; diseños susceptibles de protección como diseños industriales según la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial; variedades vegetales susceptibles de protección según la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Protección de las Variedades Vegetales; programas de ordenador según recoge el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

La presente normativa será de aplicación a los diferentes resultados enumerados que puedan ser protegidos al amparo de cualquier otra legislación internacional, europea o nacional de otro estado.

Artículo 2

La presente norma resultará aplicable a las actividades en las que participe el personal con vinculación estatutaria o laboral con la Universidad de Cantabria (en adelante, "la UC") en el ejercicio de sus funciones durante el período de vigencia de su relación de empleo. No obstante, la UC podrá reclamar los derechos sobre resultados obtenidos por su personal (en adelante, "el investigador o el personal investigador") dentro del año siguiente a la extinción de la relación con la UC.

Cuando en la mencionada actividad participen personas sin relación estatutaria o laboral con la UC, tales como estudiantes de cualquier ciclo, becarios, personal externo de otras entidades públicas o privadas a título individual o cualquier otra persona física participante, la UC recabará la cesión previa por parte de estas personas de los derechos sobre las invenciones o demás resultados de la investigación.

Cuando los resultados de investigación procedan de colaboraciones con entidades públicas o privadas, formalizadas a través de convenios, acuerdos o convocatorias públicas, se deberá suscribir un acuerdo de cotitularidad entre la UC y los organismos participantes que defina, al menos, el porcentaje de propiedad de cada institución. En el caso de que se decida solicitar una patente o realizar otro tipo de registro o protección de acuerdo a la legislación correspondiente, dicho acuerdo de cotitularidad deberá recoger qué entidad gestionará el expediente y las condiciones de extensión internacional, si procede.

Cuando los resultados de investigación deriven de contratos suscritos con empresas u otro tipo de entidades al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, deberá recogerse en el correspondiente contrato a quién corresponde la titularidad de los resultados que se obtengan entendiéndose, a falta de pacto en contrario, que la misma corresponde en exclusiva a la UC.

Artículo 3

El presupuesto de la UC preverá las consignaciones precisas para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de la transferencia de la tecnología y la protección de los resultados de la investigación, que se nutrirán, además de con las cantidades a tal efecto previstas en el presupuesto anual, con los ingresos procedentes de la explotación.

TÍTULO II. TITULARIDAD Y DERECHOS SOBRE LAS INVENCIONES Y DEMÁS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo 4

La titularidad de los resultados a que se refiere el artículo 1 corresponde a la UC.

Cuando, en los términos del artículo 2, en la consecución del resultado hayan intervenido personas o instituciones, públicas o privadas, ajenas a la UC, ésta será titular de una parte de los derechos proporcional a la aportación de la UC, bien en términos de personal o de medios e infraestructuras de la UC, generándose una situación de cotitularidad que deberá regirse por lo dispuesto en el pertinente acuerdo, salvo que se hubiese pactado expresamente otra cosa.

Se reconoce, sin embargo, el derecho del personal investigador que haya obtenido el resultado a ser mencionado como inventor o autor en el título de propiedad industrial o intelectual correspondiente, si lo hubiera, de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

Artículo 5

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el investigador de la UC tendrá derecho a participar en los beneficios que obtenga la UC de la explotación o de la licencia o cesión a terceros de sus derechos sobre los resultados mencionados.

En el caso de que los beneficios se deriven de la explotación, licencia o cesión de un título de propiedad industrial o de la explotación, licencia o cesión de un programa de ordenador, tales beneficios, una vez deducidos los gastos de gestión ocasionados, se distribuirán conforme a los siguientes porcentajes:

- 50% para la UC, que será destinado a financiar el presupuesto general de la UC, y en particular del Vicerrectorado con competencias en materia de investigación y transferencia y con aplicación a la valorización, protección y transferencia de resultados del conocimiento de la UC;
- 40% para el inventor o inventores (o en su caso, autor o autores) entendiéndose que, salvo pacto en contrario debidamente firmado y notificado al Vicerrectorado competente en materia de investigación y transferencia, la distribución entre ellos se hará de manera igualitaria.
- 10% a distribuir entre el Grupo o Grupos de Investigación de la UC a los que estén adscritos los inventores o autores. En el caso de que algún inventor no estuviera adscrito a ningún Grupo de Investigación, su participación será asignada al Departamento o Instituto al que pertenezca.

Artículo 6

En caso de licencia a terceros del título concedido o de la solicitud del mismo según el artículo 5, el contrato de dicha licencia, ya sea gratuita u onerosa, será autorizado por la Comisión de Investigación, por delegación del Consejo de Gobierno, a propuesta del Vicerrectorado competente en materia de investigación y transferencia.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno cuando en el marco de un proyecto en colaboración entre la UC y una empresa o grupo de empresas sea necesario otorgar una licencia gratuita u onerosa para el desarrollo del mismo, y dicha licencia gratuita u onerosa esté recogida en el correspondiente acuerdo de consorcio o convenio de colaboración de acuerdo con el artículo 83 de la LOU. En dicho caso, bastará con la firma del vicerrector con competencias en materia de investigación y transferencia.

En caso de cesión a terceros del título concedido o de la solicitud del mismo según el artículo 5, el contrato de dicha cesión, ya sea gratuita u onerosa, será autorizado por el Consejo Social previo acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Vicerrectorado competente en materia de investigación y transferencia, oída la Comisión de Investigación.

Los contratos y convenios de cesión o licencia sobre resultados susceptibles de protección o explotación deberán ser suscritos en todo caso por el Rector o el Vicerrector competente en materia de investigación previas las autorizaciones establecidas y en consonancia con lo estipulado en las leyes de Economía Sostenible por una parte y de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por otra.

Artículo 7

Cuando la UC no estuviera interesada en la protección de un determinado resultado de investigación podrá ceder la titularidad a los inventores o autores, quienes podrán depositar la solicitud de protección en su propio nombre.

La UC podrá renunciar a la extensión internacional de una patente y ceder la titularidad de la misma en terceros países a los propios inventores.

En el caso de patentes, la Universidad podrá en cualquier momento renunciar a la titularidad de sus derechos sobre las mismas con los efectos previstos en el artículo 116.1 b y 2 de la Ley 11/1986, de Patentes. Antes de realizar dicha renuncia la Universidad deberá ofrecer la transmisión de los derechos a los inventores o autores de los resultados.

La renuncia prevista en el párrafo anterior será acordada, en su caso, por la Comisión de Investigación por delegación del Consejo de Gobierno, previo informe de la Oficina de Valorización de la Universidad de Cantabria.

En todos los supuestos de cesión contemplados en el presente artículo, la UC tendrá derecho a:

- Una licencia de uso y explotación no exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos de que se trate.
- Una participación del 20% de los beneficios netos de la explotación de tales títulos obtenidos por los inventores o autores, que se distribuirá de la siguiente forma:
 - el 90% será destinado a financiar el presupuesto del Vicerrectorado con competencias en materia de investigación y transferencia;
 - el 10% será destinado a su distribución entre el Grupo o Grupos de Investigación de la UC a los que estén adscritos los inventores o autores. En el caso de que algún inventor o autor no estuviera adscrito a ningún Grupo de Investigación, su participación sería asignada al Departamento o Instituto al que pertenezca.

TITULO III NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 8

El investigador deberá comunicar a la Universidad, a través de la Oficina de Valorización, la obtención de resultados de investigación que considere interesante proteger. En el caso de que un miembro de la comunidad universitaria o cualquier otro participante en una investigación realizada en el seno de la Universidad proteja bajo su titularidad un resultado de potencial interés para la UC sin contar con la autorización previa de la misma, este incumplimiento llevará consigo la pérdida de los derechos de explotación que se le reconocen al inventor en la presente norma.

Dicha comunicación habrá de hacerse por cualquier medio que deje constancia de ello y contener los datos e informes necesarios para la correcta identificación y evaluación de dicho resultado y el eventual ejercicio de los derechos que pudieran corresponder a la UC.

Cuando los investigadores inventores sean más de uno, de entre todos ellos se designará a uno de ellos (inventor de contacto en lo sucesivo) que será el interlocutor entre la Oficina de Valorización y los inventores. Cuando existan inventores externos a la UC, el inventor de contacto deberá ser siempre un miembro del personal de la UC.

Artículo 9

Recibida la comunicación anterior, en el caso de que la protección del resultado implique un gasto económico para la UC, la Oficina de Valorización elaborará un informe acerca de todas las circunstancias relativas al resultado de investigación y, en particular, acerca de la conveniencia de solicitar la oportuna protección ante el organismo competente.

A la vista de dicho informe será el Vicerrectorado competente en materia de investigación y transferencia, a propuesta de la Oficina de Valorización, el órgano encargado de decidir sobre la procedencia de solicitar el correspondiente título de propiedad y en qué términos ha de realizarse dicha solicitud.

Artículo 10

Los gastos generados como consecuencia del proceso de obtención del correspondiente título serán imputados a la UC. Cuando, en los términos del artículo 4, la UC comparta titularidad con otra entidad, la asunción de gastos por ellas se hará conforme al porcentaje de derechos que cada una de las entidades asuma.

Igualmente, serán de cuenta de la UC aquellos gastos que se generen como consecuencia del mantenimiento de los títulos de los que aquélla sea titular, pudiendo la Comisión de Investigación por delegación del Consejo de Gobierno, a propuesta del Vicerrectorado competente previo informe de la Oficina de Valorización, decidir sobre la posible renuncia a dichos títulos cuando las circunstancias y perspectivas sobre éstos así lo aconsejen.

Artículo 11

La Oficina de Valorización llevará un registro de todas las solicitudes y títulos de protección de resultados de investigación contemplados en este Reglamento. En el caso de que otra entidad diferente de la UC sea la que efectúe la solicitud, el inventor de contacto deberá remitir una copia de la misma y mantener informada a la Oficina de Valorización del estado de tramitación y eventual concesión de los títulos.

Artículo 12

En todo lo no previsto por la presente norma será de aplicación lo dispuesto en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes; la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial o la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Protección de las Variedades Vegetales o el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en función del tipo de resultado de que se trate.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Queda derogado el Reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno de la UC en susesión de 12 de julio de 2006, sobre Propiedad Industrial en la UC.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UC.

CARLOS III

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010

PREÁMBULO

La Universidad Carlos III de Madrid ha asumido desde su creación el fomento de una investigación de calidad, consciente de que los productos o servicios y procesos resultantes de la actividad investigadora que en ella se llevan a cabo contribuyen decisivamente al desarrollo económico y cultural del entorno social.

Con el propósito de concretar los cauces e instrumentos precisos para una adecuada protección de los resultados de investigación, la Junta de Gobierno, en sesión de 20 de octubre de 2000, aprobó un Reglamento de invenciones. Desde la perspectiva de una política estratégica de estímulo a la investigación y desarrollo de calidad, la aprobación del citado Reglamento permitió articular el reparto de beneficios, derechos, responsabilidades y obligaciones derivados de la explotación de los resultados de la investigación.

El avance alcanzado por la investigación, unido a la experiencia acumulada y a los escenarios abiertos para la investigación y la transferencia del conocimiento con la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), aconsejan la adopción de un nuevo Reglamento capaz de responder a las necesidades actuales de fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.

El nuevo Reglamento para la protección de los resultados de investigación goza de un ámbito de aplicación amplio con la intención de poder abarcar las distintas modalidades de protección que el ordenamiento jurídico regula y cuya titularidad corresponde, por disposición legal o previa cesión, a la Universidad. De acuerdo a las características específicas de los resultados de investigación obtenidos, pueden diferenciarse dos tipos de protección jurídica: la propiedad industrial y la propiedad intelectual.

Los títulos de propiedad industrial se refieren a las invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad), a las obtenciones vegetales, a las topografías de los productos semiconductores, al diseño industrial y a los signos distintivos de la actividad empresarial (marcas, nombres comerciales o nombres de dominio). Atendiendo a sus correspondientes normativas, corresponde exclusivamente a la Universidad, por disposición legal, la titularidad de las patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales y topografías de productos semiconductores que sean realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que

pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora. Asimismo, cuando el diseño industrial haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario, la titularidad corresponde, por disposición legal, exclusivamente al empresario, salvo pacto. Por otro lado, la titularidad de los signos distintivos corresponde a la Universidad previa cesión de derechos.

La propiedad intelectual comprende todas las creaciones originales de carácter literario, artístico o científico expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se conozca en el futuro. Conforme a su regulación, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde por el solo hecho de su creación al autor, quien podrá ceder sus derechos. Por lo que respecta a los programas de ordenador, cuando un trabajador los cree en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones del empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador corresponden, por disposición legal, exclusivamente al empresario, salvo pacto.

La gestión interna de los derechos de propiedad industrial e intelectual procedentes de los resultados de la investigación desarrollada en la Universidad es competencia del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, según el artículo 160, apartado f), de los nuevos Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 95/2009, de 12 de noviembre. El Parque Científico, dependiente del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad, es el responsable de la transferencia de tecnología y conocimiento a las empresas.

Este nuevo Reglamento supone un paso hacia delante en la consecución del objetivo de mejora de la protección de los resultados procedentes de la investigación en la Universidad, a fin de facilitar su posterior transferencia al entorno socio-económico, convirtiéndose en una valiosa herramienta para la creación de riqueza y bienestar social.

Artículo 1. Ámbito objetivo de aplicación

1.1. El presente Reglamento será de aplicación a aquellos resultados de investigación protegibles por los regímenes de propiedad industrial e intelectual que hayan sido generados por el personal de la Universidad, en relación con su actividad profesional o utilizando medios proporcionados por ésta, y cuya titularidad corresponda a la Universidad por disposición legal.

1.2. El presente Reglamento también será de aplicación a aquellos resultados de investigación protegibles por los regímenes de propiedad industrial e intelectual desarrollados por cualquier persona con o sin vinculación profesional con la Universidad previa cesión de sus derechos a ésta.

1.3. Cuando los resultados de investigación susceptibles de protección procedan de un contrato suscrito por la Universidad con un ente público, privado o persona física, o se desarrollen en el marco de proyectos de investigación financiados con fondos externos a la Universidad, se estará a lo dispuesto en el correspondiente contrato o convocatoria.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

La presente normativa será de aplicación a todos aquellos autores/inventores de los resultados de investigación descritos en el artículo anterior.

Artículo 3. De los compromisos de la Universidad

3.1. La Universidad establecerá los instrumentos y medios personales y materiales necesarios para una gestión de calidad en materia de propiedad industrial e intelectual que faciliten una eficaz transferencia de los resultados de investigación al entorno socio-económico.

3.2. El Presupuesto de la Universidad contemplará una partida (en adelante, Fondo IPR) con las consignaciones precisas para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de la protección de los resultados de la investigación y de la transferencia de la tecnología. El Fondo IPR se nutrirá con las cantidades a tal efecto previstas en el Presupuesto anual y con los ingresos procedentes de la explotación comercial de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

3.3. La Universidad fomentará la colaboración entre los Grupos de Investigación, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y Servicios Universitarios para la protección y explotación comercial de los resultados de la investigación.

3.4. La Universidad evaluará y resolverá los procedimientos sobre protección y explotación de los resultados de investigación a través de la Comisión del Vicerrectorado de Investigación para la Protección de Resultados (en adelante, Comisión IPR).

La Comisión IPR estará integrada por:

- El Vicerrector de Investigación, quien la presidirá.
- El Vicerrector Adjunto de Investigación para el Parque Científico.
- El Director del Parque Científico, quien actuará como secretario.
- Tres vocales, como mínimo, nombrados por el Rector, a propuesta del Vicerrector de Investigación, de entre profesores de diferentes áreas de conocimiento pertenecientes a los cuerpos docentes de la Universidad.
- Un representante del Servicio de Investigación de la OTRI.

La Comisión IPR será asistida por personal de la Unidad de Transferencia de Tecnología del Parque Científico.

Al menos la mitad de los vocales de la Comisión IPR serán renovados de su cargo con una periodicidad bianual.

Todos los miembros de la Comisión IPR mantendrán la debida confidencialidad y se obligarán a guardar secreto sobre los resultados de investigación para que no se vea afectada su novedad.

Artículo 4. Obligaciones de los autores/inventores

Los autores/inventores que obtengan cualquier resultado de investigación que pudiera ser susceptible de protección conforme a lo contemplado en el artículo 1, estarán obligados a:

1. Respetar la autoría de los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros en sus resultados de investigación.
2. Notificar inmediatamente a la Universidad, a través del Parque Científico, los resultados de investigación susceptibles de ser protegidos. Esta comunicación deberá ser previa a cualquier publicación o difusión de dichos resultados. Sobre la información suministrada se guardará la debida confidencialidad para que no se vea afectada la novedad de los resultados.
3. Facilitar a la Universidad cuanta documentación e información resulte necesaria para la evaluación y protección de los resultados de investigación, así como suscribir cuantos documentos sean precisos para garantizar la titularidad de la Universidad.
4. Abstenerse de tramitar directamente y sin contar con los servicios designados por la Universidad cualquier procedimiento ante el Registro oficial competente cuando la titularidad de los resultados de investigación corresponda a la Universidad, por disposición legal o previa cesión.
5. Cooperar con la Universidad en cualquier acción que ésta emprenda relativa a la protección y defensa de los resultados de la investigación.
6. Colaborar con la Universidad en las actividades de transferencia de tecnología que se lleven a cabo.

Artículo 5. Procedimiento para la protección de los resultados de investigación

5.1. El Parque Científico es el único servicio competente de la Universidad para instar el procedimiento de protección de los resultados contemplados en el artículo 1.

5.2. Los autores/inventores cumplimentarán y remitirán al Parque Científico un cuestionario facilitado por este servicio para formalizar la comunicación a la

Universidad de los resultados de investigación susceptibles de protección, además de cualquier otra documentación complementaria si se estimase necesaria.

Los autores/inventores deberán cumplimentar un documento facilitado por el Parque Científico que especifique el porcentaje en el que cada autor/inventor acepta y participa en los resultados, aplicable en el futuro reparto de beneficios descrito en el artículo 8.

5.3. El Parque Científico elaborará aquellos documentos necesarios para la evaluación y resolución de los resultados de investigación por parte de la Comisión IPR.

5.4. La Comisión IPR es el único órgano de la Universidad con competencia para decidir la pertinencia o no de tramitar la correspondiente solicitud de un título de propiedad industrial o intelectual para la protección de los resultados de investigación de los que sea titular por disposición legal o previa cesión.

En el supuesto de que la Comisión IPR decida no tramitar la correspondiente solicitud de un título de propiedad industrial o intelectual, podrá ceder la titularidad de los resultados a los autores/inventores, quienes estarán facultados para depositar tal solicitud por su propia cuenta y en su propio nombre.

En el supuesto de que la Comisión IPR decida tramitar la correspondiente solicitud de un título de propiedad industrial o intelectual, el Parque Científico preparará la documentación que sea precisa para su tramitación con el apoyo técnico de los autores/inventores y, en su caso, con el apoyo de agencias y asesores externos especializados. El Parque Científico presentará la documentación ante el Registro oficial competente para la obtención del correspondiente título de propiedad industrial o intelectual.

Artículo 6. Cesión de la titularidad

6.1. La Universidad podrá ceder la titularidad de los resultados de investigación susceptibles de explotación a los autores/inventores, reservándose, en este caso, una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación para los fines de su propia investigación y docencia.

En caso de que los autores/inventores obtengan beneficios de la explotación de los resultados cedidos, la Universidad tendrá derecho a una participación pactada mediante acuerdo escrito antes del inicio de la explotación.

6.2. En el supuesto de que la Universidad haya iniciado el procedimiento de protección correspondiente sobre los resultados de investigación de los que sea titular, la Universidad podrá acordar la transmisión tanto del título concedido como de su solicitud mediante el correspondiente contrato.

Artículo 7. Explotación de los resultados de investigación

7.1 La Universidad realizará cuantas acciones se consideren necesarias para la explotación de los resultados de la investigación, por sí misma o mediante terceros debidamente autorizados, asumiendo los gastos derivados de las actividades de comercialización.

7.2. Los autores/inventores tendrán, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre los resultados de investigación de los que sea titular, conforme a las modalidades y porcentajes de reparto previstos en el artículo 8.

7.3. En el caso de que una empresa de base tecnológica promovida y/o participada por la Universidad o por alguno de los entes previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pretenda llevar a cabo la comercialización de la tecnología propiedad de la Universidad, ésta podrá acordar la cesión de los derechos de explotación sobre dicha tecnología de acuerdo con lo previsto en la normativa propia de la Universidad.

Artículo 8. Reparto de los beneficios de explotación de los resultados de investigación.

8.1. Se establecen las siguientes modalidades y cuantías de participación en los beneficios de la explotación de los resultados de investigación cuya titularidad pertenezca a la Universidad por disposición legal o previa cesión:

a) En el supuesto de que los resultados de investigación sean protegidos por el régimen de propiedad industrial y los gastos de tramitación sean asumidos por el Fondo IPR, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 35% Inventores
- 15% Departamento / Instituto
- 25% Fondo IPR
- 25% Universidad

b) En el supuesto de que los resultados de investigación sean protegidos por el régimen de propiedad industrial y los gastos de tramitación sean cofinanciados al 50 por ciento entre el Fondo IPR y el Departamento/Instituto del que el inventor forme parte, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 50% Inventores
- 15% Departamento / Instituto

- 10% Fondo IPR
- 25% Universidad

c) En el supuesto de que los resultados de investigación sean protegidos por el régimen de propiedad industrial y los gastos de tramitación sean financiados íntegramente por el Departamento/Instituto del que el inventor forme parte, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 70% Inventores
- 10% Departamento / Instituto
- 10% Fondo IPR
- 10% Universidad

d) En el supuesto de que los resultados de investigación sean protegidos por el régimen de propiedad intelectual todos los gastos de tramitación serán asumidos por el Fondo IPR y los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 70% Autores
- 10% Departamento / Instituto
- 10% Fondo IPR
- 10% Universidad

8.2. En el supuesto de que los autores/inventores incumplan alguna de las obligaciones que les competen de acuerdo con el artículo 4, la Comisión IPR podrá reevaluar las cuantías de participación en los beneficios de la explotación de los resultados de investigación previstas en el artículo 8.1.

8.3. Corresponde a cada autor/inventor especificar si los resultados de investigación han sido desarrollados en el marco de sus actividades dentro de su Departamento o dentro del Instituto al que se encuentre adscrito, con el fin de realizar correctamente el reparto proporcional de los beneficios especificados en el artículo 8.1. El Departamento o Instituto establecerá los criterios a seguir en el reparto interno de estos beneficios atendiendo a su normativa de funcionamiento.

Artículo 9. Registro de solicitudes de protección

La Universidad llevará un registro interno de las solicitudes de protección de la propiedad industrial e intelectual de las que sea titular.

Disposición Transitoria primera

Todos los resultados de investigación susceptibles de protección que, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, se encuentren en tramitación ante los organismos competentes de la Universidad se acogerán a lo aquí establecido.

Disposición Transitoria segunda

La explotación de los resultados de la investigación para los que la Universidad haya decidido instar su inscripción con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento se ajustará al régimen de distribución de gastos y beneficios contemplados en el presente Reglamento.

Disposición Derogatoria

Queda derogado el Reglamento de invenciones de la Universidad, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de octubre de 2000, así como todas aquellas normas internas de la Universidad de rango inferior que se opongan al presente Reglamento.

CASTILLA LA MANCHA

Se incluye únicamente el apartado V (Protección de la Propiedad Industrial).



NORMATIVA PROPIA
Universidad de Castilla-La Mancha

XI · INVESTIGACIÓN

3. REGLAMENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS, CONTRATOS Y ACTIVIDADES DE I+D+i EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2009. Modificado en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2010 y publicado en el BO-UCLM nº 132 de junio de 2010)



NORMATIVA PROPIA
Universidad de Castilla-La Mancha

XI · INVESTIGACIÓN

4. En los proyectos recogidos en el artículo 1, apartados A.1 y A.2, en los que la entidad financiadora ingrese directamente en la cuenta general de la UCLM el importe correspondiente a los costes indirectos del proyecto (normalmente un 15% del importe de los costes directos del proyecto, u otro porcentaje según las convocatorias), dicha cantidad se repartirá en tres partes iguales y serán gestionadas, respectivamente, por la Comisión de Investigación, la Gerencia de la Universidad y el departamento, instituto o centro de investigación al que se encuentre vinculado el proyecto.

APARTADO V. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .

Artículo 29.

1. Corresponde a la Universidad de Castilla-La Mancha la titularidad de las invenciones realizadas por sus profesores como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docentes e investigadoras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Régimen Jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponderá al autor, pero los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra, cuando esta haya sido producto de la función de investigación en la Universidad, corresponderá a la UCLM.

2. A efectos enunciativos y sin carácter limitativo, corresponderá la titularidad a la Universidad de Castilla-La Mancha de los resultados de la investigación susceptibles de ser protegidos por las disposiciones que regulan la propiedad industrial siguiente, entre otros:

- . Invenciones:
 - Patentes y Modelos de Utilidad.
 - Topografía de productos semiconductores.
- . Signos Distintivos:
 - Marcas.
 - Nombre comerciales.
 - Rótulos de establecimiento.
- . Creaciones de forma:
 - Modelos.
 - Dibujos Industriales.
- . Otras:
 - Variedades vegetales (Variedades vegetales y Obtenciones vegetales).
 - Nombres de dominio.



- . Programas de ordenador.
- . Obras y proyectos arquitectónicos o de ingeniería.
- . Obras cinematográficas y cualquiera otra audiovisual.
- . Obras fotografías .
- . Composiciones y arreglos musicales.
- . Antologías y bases de datos.

3. Cuando un profesor de la UCLM realice una invención como consecuencia de un contrato con una entidad pública o privada, el contrato deberá especificar a cual de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma, reservándose inexcusablemente un porcentaje de participación en la invención a la UCLM y, entendiéndose, caso de no especificar nada al respecto, que la titularidad corresponde en su totalidad a la Universidad

4. Los becarios, estudiantes y doctorandos que hayan participado en un proyecto de I+D+i cuyos resultados se vayan a proteger, podrán ser reconocidos como autores de la invención. Sus derechos sobre la protección de la invención serán cedidos a favor de la UCLM.

5. En los trabajos a proteger por propiedad industrial desarrollados por becarios, estudiantes o doctorandos en un marco diferente a los proyectos de I+D+i, como son los trabajos fin de carrera o las tesis doctorales, se reconocerá la autoría en exclusiva del becario, estudiante o doctorando cuando el profesor solo haya encargado y evaluado el trabajo. En el caso de que el profesor también haya dirigido y coordinado el trabajo, los coautores serán el estudiante y el profesor. En ambos casos, los derechos sobre la protección de la invención son exclusivos de la UCLM.

Artículo 30.

1. Todas las invenciones a las que se refiere el artículo anterior deberán ser notificadas inmediatamente al Vicerrectorado de Investigación por el profesor o profesores autores de la misma, mediante el correspondiente formulario de Notificación de Invención. La cumplimentación y envío al Vicerrectorado de Investigación del formulario de Notificación de Invención será requisito imprescindible para que un investigador pueda solicitar una ayuda a la investigación de la UCLM en su modalidad 4.1 de "Ayudas para la protección de resultados de investigación"

2. Dicha Notificación de Invención deberá presentarse ante la Oficina de Patentes y Valorización de la UCLM e ir acompañada de los informes y datos necesarios para que la Universidad pueda ejercitar los derechos que correspondan. El Vicerrector de Investigación convocará a la Comisión de Investigación o Comisión Permanente de la misma, para el estudio de la notificación, previo informe consultivo de la Oficina de Patentes y Valorización. En el impreso de Notificación de Invención constará, como mínimo:

- Título de la invención.
- Nombre de los inventores.



- Descripción de la invención (150 palabras) y, en su caso, dibujo más característico y/o fórmula química.
- Palabras clave en español e inglés para búsquedas en Bases de Datos.
- Grado de desarrollo de la invención (laboratorio, ensayo, prototipo, etc.).
- Contactos con empresas establecidos para su explotación (si existen).
- Titularidad Compartida (si procede).
- Datos de publicaciones o proyectos relacionados.
- Aplicaciones industriales (200 palabras).
- Sectores Productivos a los que va dirigido.

Si fuese necesario, el Vicerrectorado de Investigación encargará a la Oficina Española de Patentes y Marcas una búsqueda de antecedentes.

3. En el caso de los contratos referidos en el artículo 29 apartado 3, dicho documento deberá especificar quién asume los gastos de la solicitud y del mantenimiento de la invención, según las modalidades especificadas en el artículo 33.

Si con anterioridad a la solicitud de registro de la invención se debiera realizar un gasto previo de cualquier naturaleza, como la inscripción en registros previos o bien el depósito de cultivos de microorganismos, la Comisión de Investigación determinará quién asume los gastos, a falta de lo especificado en el primer párrafo de este apartado

4. El Vicerrectorado de Investigación, en el plazo máximo de 2 meses a contar desde la recepción de la notificación, evaluará la invención de que se trate y comunicará, visto el informe de la Comisión de Investigación y el consultivo de la Oficina de Patentes y Valorización, al autor o autores si decide cursar la solicitud de protección de la invención. Si la Universidad decide iniciar el proceso, el Vicerrector de Investigación solicitará la inscripción o registro de la patente u otras formas de protección de resultados, en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de la toma de la decisión por la Comisión de Investigación o de las personas en quienes se hubiera delegado esta función.

En el proceso de redacción y cumplimentación de los formularios de solicitud para la petición de protección de la invención, los autores de la invención podrán contar con la asesoría y apoyo total o parcial del Vicerrectorado de Investigación o, si este último lo estima conveniente o se solicita expresamente por los inventores, con servicios profesionales externos.

5. Si la Universidad decide no cursar la solicitud de la protección de la invención, podrá ceder los derechos al inventor o inventores, pudiendo en todo caso, reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la explotación.

6. Una vez presentada la solicitud de registro de la invención ante el organismo competente, la Universidad dispondrá de un año para extender, si cuenta con el respaldo financiero de algún organismo, organización, institución o empresa que participase en el proyecto, la solicitud de la protección a cuantos países del mundo considere oportuno. En el caso de que la Universidad decida no ejercer esta extensión podrá, mediante acuerdo de



la Comisión de Investigación, ceder este derecho a los propios inventores. En este caso, la UCLM podrá reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la explotación.

7. El resultado de la investigación susceptible de ser protegido como propiedad industrial no podrá publicarse, ni ser presentado en congresos, reuniones, jornadas, ruedas de prensa o cualquier otro acto, ya que se perdería el principio de novedad, durante los tres meses a que se refiere el apartado cuatro, y nunca antes de ser presentada la solicitud de inscripción ante los organismos competentes.

8. El incumplimiento de dichas obligaciones podrá ser considerado falta grave, tipificada en el artículo 7.1.c) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos, aprobado mediante Real Decreto 33/1986, de 10 de Enero, cuando cause daño a la Universidad, o como falta leve, tipificada en el artículo 8.e) del citado Reglamento.

9. El Vicerrectorado de Investigación dispondrá de los elementos de seguridad necesarios para garantizar el secreto de la invención durante su tramitación hasta la presentación ante el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas o de la Propiedad Intelectual. Del mismo modo, el equipo de investigadores velará por mantener una absoluta discreción sobre la invención, con el fin de que no se pierda su carácter secreto.

Artículo 31.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y en los artículos 33, 34 y 35 del presente Reglamento, los profesores autores de las invenciones no tendrán derecho a una remuneración suplementaria por la realización de dichas invenciones.

Artículo 32.

La Universidad de Castilla-La Mancha, como titular de la patente o de la invención, estará obligada a explotar la invención, salvo lo previsto en los artículos 34 y 35 del presente Reglamento, en los plazos establecidos en cada momento por la legislación vigente que resulte de aplicación, bien por sí misma o por persona autorizada por ella, mediante su ejecución en el territorio nacional o internacional, así como efectuar la comercialización de resultados obtenidos y satisfacer adecuadamente la demanda del mercado nacional o internacional.

Artículo 33.

1. Cuando la Universidad explote directamente la invención patentada, el profesor o profesores autores de la misma tendrán derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación en los porcentajes que a continuación se especifican.

2. Si quien asume los gastos de todo el proceso de protección de la invención es la Universidad, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo: 50 % a los Fondos Generales de la Universidad, y el 50 % restante al investigador inventor o inventores. Estos beneficios serán de libre disposición por cada una de las partes mencionadas.

3. Si quien asume los gastos de todo el proceso de protección de la invención es el profesor o grupo investigador, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente



modo: 20 % a los Fondos Generales de la Universidad, y el 80 % restante al investigador inventor o inventores.

En los puntos 2 y 3 anteriores, se entiende por beneficios de explotación la diferencia entre los ingresos totales (ingresos por regalías más ingresos por ventas) y los gastos totales (gastos de protección y mantenimiento de la invención más costes de producción).

4. Una vez protegida la invención, la Universidad podrá contar, si lo estima conveniente, con servicios profesionales externos con objeto de garantizar un correcto seguimiento y control de la explotación y beneficios de la invención.

Sólo en el caso de que la Universidad decidiera no hacer uso de servicios externos, el inventor o inventores podrán, bajo su responsabilidad y coste, hacer uso de los mismos.

Artículo 34.

1. La Universidad de Castilla La Mancha, mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno, podrá ceder a los profesores autores de las invenciones o a terceros sus derechos sobre las invenciones patentadas o protegidas de que sea titular, cuando la explotación directa de las mismas por parte de la Universidad resulte imposible o gravosa para ésta.

2. Cuando de la invención sean autores varios profesores y solamente algunos asuman la cesión de la titularidad, los restantes autores de la invención tendrán derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad como consecuencia de la cesión. En este supuesto, dichos profesores percibirán, entre todos, un 5% a descontar de las cantidades que perciban los demás investigadores según el artículo anterior.

3. Del mismo modo, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla La Mancha podrá, siempre de forma motivada y razonada y cuando sea imposible su explotación o cesión, renunciar a la explotación y cesión de esa patente.

4. En los casos anteriormente citados, el inventor o inventores serán obligatoriamente informados por el Vicerrector de Investigación mediante la Oficina de Patentes y Valorización y se les ofrecerá prioritariamente la posibilidad de asumir ellos mismos la continuidad de la patente.

5. Asimismo, mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno, la Universidad de Castilla La Mancha se compromete a ceder cuantas licencias de explotación de la invención protegida estime conveniente de forma gratuita, siempre que esta se destine y utilice por y para fines humanitarios, los cuales deberán estar suficientemente acreditados mediante los informes y documentación que la Comisión de Investigación considere pertinentes, reservándose siempre y en todo caso la Universidad, el derecho a una licencia no exclusiva, gratuita e intransferible de la explotación.

Artículo 35.

1. Asimismo, la Universidad de Castilla La Mancha podrá ceder sus derechos sobre las invenciones patentadas o protegidas de que sea titular al profesor o profesores autores de las mismas, reservándose, en este caso, una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de la explotación.

2. En estos casos, el profesor o profesores cesionarios asumirán las obligaciones de



explotación, estando obligados a indemnizar a la Universidad por los daños y perjuicios que esta sufra en su patrimonio si, como consecuencia del incumplimiento de dichas obligaciones, otra persona obtuviera una licencia obligatoria sobre la patente de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia.

3. En ningún caso, los profesores cesionarios podrán ceder, a su vez, a terceros los derechos derivados de la cesión de la titularidad por parte de la Universidad. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la anulación de la cesión realizada por la Universidad, la cual podrá actuar en relación con la patente afectada en la forma establecida anteriormente, sin que en ningún caso pueda ser cedida nuevamente a los profesores causantes de la anulación de la cesión.

Artículo 36.

En el caso de que se tratase de una invención que hubiera de presentarse ante el Registro General de la Propiedad Intelectual, el responsable de la presentación será el autor o autores de la invención, dando acto seguido traslado del expediente al Vicerrectorado de Investigación. Para ello podrán contar con la asesoría y el apoyo total o parcial del Vicerrectorado de Investigación.

Si se tratase de programas de ordenador, se hará constar en la pantalla inicial la leyenda: "Universidad de Castilla-La Mancha. Todos los derechos reservados."

Artículo 37.

El Vicerrectorado de Investigación llevará un registro de todas las solicitudes de protección de la propiedad industrial e intelectual que se tramiten en la UCLM.

En el caso de que sea una entidad pública o privada la que efectúe la solicitud de protección de la invención en la que participa la UCLM, deberá remitir una copia de la misma al Vicerrectorado de Investigación, así como informar del estado de la tramitación y de la eventual concesión de la protección.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

Las normas contenidas en este Reglamento complementarán, en su caso, el régimen jurídico establecido para el ejercicio de las distintas profesiones, que deberá ser respetado por los interesados. Igualmente, deberá tenerse en cuenta para su debido cumplimiento, el régimen fiscal que afecte a las actividades, servicios y prestaciones objeto o consecuencia de los contratos regulados en este Reglamento, así como, en su caso, las exigencias del régimen de la Seguridad Social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Todas las competencias atribuidas en el presente Reglamento al Vicerrector de Investigación, lo son por delegación del Rector.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.

Se faculta al Vicerrector de Investigación para dictar, oída la Comisión de Investigación, cuantas normas complementarias y/o aclaratorias sean necesarias para el correcto cumplimiento del Presente Reglamento.

**DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.**

Todas las invenciones que, en el momento de entrada en vigor de este Reglamento, se encuentren en tramitación ante los organismos competentes se acogerán a lo que se establece en el mismo .

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

El presente Reglamento será de aplicación a los proyectos, contratos y actividades de I+D+i que se encuentren vigentes en el momento de la entrada en vigor del mismo y a aquellos otros que se inicien con posterioridad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas normas de la UCLM de rango inferior se opongan al presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la UCLM.

* * *

CÓRDOBA

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNVIERSIDAD DE CÓRDOBA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE PATENTES, MARCAS, MODELOS DE UTILIDAD, OBTENCIÓN DE VARIEDADES VEGETALES Y PROGRAMAS DE ORDENADOR

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad, establece que corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, reconociendo el derecho del profesor a participar, en todo caso, en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones, en las modalidades y cuantías que determinen los Estatutos de la Universidad. De acuerdo con esta previsión, el art. 141.5 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba establece que el Consejo de Gobierno elaborará una normativa interna donde se determinen entre otras cosas, la titularidad y el porcentaje de participación del inventor/investigador o del grupo de inventores/investigadores, que no podrá ser inferior al cincuenta por ciento, en los eventuales beneficios que resulte de la explotación comercial de la invención.

Por otra parte, la Ley 3/2000, de 7 de enero, de protección de las variedades vegetales, establece en el art. 10.5 que cuando el obtentor de una variedad vegetal sea un trabajador por cuenta ajena o empleado público, el derecho de obtentor se regirá por la relación de servicios de que se trate y, en su defecto, se aplicará supletoriamente la regulación de las invenciones laborales, contenida en el Título IV de la Ley 11/1986, de 20 de marzo. Por tanto, en los casos de obtención de variedades vegetales es de aplicación lo previsto en esta norma respecto de las invenciones de los profesores e investigadores universitarios.

La regulación vigente en la Universidad de Córdoba sobre distribución de los beneficios derivados de la explotación de patentes y modelos de utilidad, data de un acuerdo de 21 de diciembre de 1993 de la desaparecida Junta de Gobierno, y precisa ser actualizada para ajustarla a las necesidades derivadas de la situación actual y a las exigencias de posteriores modificaciones normativas y de desarrollo estatutario.

Por lo expuesto, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día **23 de mayo de 2008** adopta el siguiente **ACUERDO**:

Primero.- Las patentes de invención, marcas y modelos de utilidad que se registren como resultado de los trabajos llevados a cabo por los profesores e investigadores de los Departamentos, Institutos y Grupos de Investigación de la Universidad de Córdoba, quedarán sujetos a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, y a lo dispuesto en este acuerdo.

De conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley 11/86, se garantiza el derecho de los profesores e investigadores de la Universidad de Córdoba el derecho a ser mencionados como inventores de la patente o del modelo de utilidad.

Segundo.- Cuando las patentes, marcas y modelos, deriven de trabajos financiados por la Universidad de Córdoba, serán titularidad de ésta, y se reconocerá, a los profesores e investigadores implicados en ellos, la autoría y la participación en los beneficios económicos en los términos establecidos en el apartado 5º.

Tercero.- Cuando las patentes, marcas y modelos deriven de trabajos o proyectos de investigación financiados con cargo a convocatorias públicas nacionales o internacionales, incluidas las correspondientes a la Unión Europea, se estará, en cuanto a la titularidad, autoría y participación en los beneficios económicos, a lo establecido en las respectivas convocatorias. En defecto de previsión específica en la convocatoria será de aplicación lo establecido en el apartado 2º.

Cuarto.- Cuando las patentes, marcas y modelos deriven de trabajos o proyectos de investigación financiados en virtud de convenios o contratos suscritos con entidades públicas o privadas, se estará, en cuanto a la titularidad, a lo establecido en los respectivos convenios o contratos. A estos efectos, en los convenios o contratos, se incluirá una cláusula sobre la repercusión de los beneficios de la explotación para la Universidad y la autoría intelectual, a la que tendrán derecho, en todo caso, los profesores o investigadores. Los beneficios económicos obtenidos por la Universidad se distribuirán en la forma prevista en el apartado 5º, sin perjuicio de que en el convenio o contrato puedan estipularse otros beneficios económicos con cargo a la entidad pública o privada cotitular de la patente o modelo de utilidad.

Quinto.- Los beneficios netos que se produzcan por la explotación de derechos de la patente o modelo de utilidad titularidad de la Universidad, se distribuirán de la siguiente forma:

El cincuenta por ciento para la Universidad. De esta cantidad se atribuirá el cincuenta por ciento al Grupo de Investigación que deberá destinarlo a la actividad investigadora. Se asignará esta partida al Departamento cuando el profesor o investigador no pertenezca a Grupo de Investigación.

El cincuenta por ciento a distribuir entre los inventores.

Las cantidades que deben percibir los beneficiarios se abonarán cuando hayan sido liquidadas e ingresadas en la cuenta de la Universidad las cantidades correspondientes por la explotación o cesión.

Sexto.- Se regirá por este acuerdo la participación de profesores e investigadores de la Universidad de Córdoba en la obtención de variedades vegetales. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de protección de las variedades vegetales, serán de aplicación las normas relativas a la titularidad de la obtención y participación en los beneficios de la explotación de la Universidad de Córdoba, así como la distribución de los ingresos, debiendo entenderse referida a los obtentores el porcentaje atribuido a los inventores.

Conforme a lo establecido en el art. 3.2 de la Ley 3/2000, se entiende por obtentor el profesor o investigador de la Universidad de Córdoba que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad vegetal.

Séptimo.- También se regirá por este acuerdo la participación de profesores e investigadores de la Universidad de Córdoba en la creación de programas de ordenador. Sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, serán de aplicación las normas relativas a la titularidad de la creación del programa y participación en los beneficios de la explotación de la Universidad de Córdoba, así como la distribución de los ingresos, debiendo entenderse referida a los autores del programa de ordenador el porcentaje atribuido a los inventores.

Conforme a lo establecido en el art. 97.1 del R-Decreto Legislativo 1/96, de 12 de abril, será considerado autor del programa de ordenador el profesor o investigador de la Universidad de Córdoba que lo haya creado.

Octavo.- El presente acuerdo será de aplicación a las operaciones que se hayan realizado desde la fecha de entrada en vigor de los actuales Estatutos de la Universidad de Córdoba.

Noveno.- El presente acuerdo deroga el apartado 8 de la Normativa para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de diciembre de 1.993.-

EXTREMADURA

NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

INTRODUCCIÓN.-

Una patente es un título que concede el Estado para la explotación en exclusiva, por un tiempo determinado, de una invención. También se denomina así al documento que contiene la descripción y reivindicaciones de la materia a proteger.

Los requisitos que debe reunir una patente:

- Novedad: La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986), en su Art. 6., considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

- Actividad inventiva: Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. (Art. 8 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

- Aplicación industrial: Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. (Artículo 9, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

El concepto de invención no está definido en la Ley de forma clara, sino indirectamente a través de una lista de elementos que no pueden considerarse invenciones, excluidos expresamente de la patentabilidad (Art. 4.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986), como son:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, comerciales, así como los programas de ordenador.
- Las formas de presentar informaciones.
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.

El Art. 5 de la misma Ley, añade que se exceptúan de la patentabilidad:

- Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- Las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la Ley de marzo de 1975 sobre Protección de las Obtenciones Vegetales.
- Las razas animales.
- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales.

La Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986), en su artículo 20, dice que corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de la participación en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones realizadas por sus profesores, como consecuencia de su función de investigación en la Universidad, que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.

Por tanto, mientras no se regulen estos términos estatutariamente, se hace necesaria esta Normativa.

Artículo 1.- Corresponde a la Universidad de Extremadura la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (art.20.2. Ley 11/1986). El profesor tendrá en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones. Corresponderá a la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación, según la citada Ley 11/1986 de 20 de marzo.

Artículo 2.- Los Profesores tendrán el deber de notificar inmediatamente tales invenciones (apdo. 3. art.20. Ley 11/1986) al Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad. Dicha notificación deberá efectuarse por escrito junto con los datos, antecedentes e informes necesarios para poder evaluar los resultados e importancia de la novedad con objeto de que la Universidad, en el plazo de tres meses, pueda ejercer los derechos que le correspondan. El incumplimiento de esta obligación por parte del inventor llevará consigo la pérdida de sus derechos. Todo el proceso se llevará cabo con la máxima discreción, a fin de que no se pierda el carácter secreto de la invención.

El Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación, una vez recibida dicha notificación y, en el plazo anteriormente mencionado, decidirá conjuntamente con los autores la vía más apropiada para la protección de los resultados. En el caso de producirse conflicto entre ambos, el órgano encargado de resolverlo será la Comisión de Investigación de la Universidad, asistida por el profesor autor de la invención y por el director del Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación. La Comisión de Investigación, para este cometido, podrá servirse de sus propios medios o solicitar el asesoramiento de expertos o profesionales en la materia.

Artículo 3.- En el caso de que los inventores sean de diferentes organismos, la titularidad de la protección será de ambos corriendo proporcionalmente con los gastos relativos a dicha protección.

Artículo 4.- Los costes de tramitación de la solicitud de cualquier título de propiedad industrial, que corran por cuenta de la Universidad de Extremadura, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico y cualquier otro gasto relacionado con su mantenimiento, serán deducidos en primer término de los ingresos derivados de la aplicación del mismo.

Artículo 5.- Una vez deducidos los gastos de tramitación, los ingresos generados se repartirán con el siguiente criterio:

- 80% para los Inventores
- 20% para la Universidad de Extremadura

Artículo 6.- La Universidad de Extremadura podrá renunciar a la patente en cualquier momento, ofreciendo previamente la solicitud de la patente o la titularidad a los inventores que, de hacerse cargo de la misma, seguirán las estipulaciones indicadas en el artículo 7.

Artículo 7.- Si la Universidad de Extremadura comunica a los investigadores no tener interés en la patente, o en el caso de que no efectúe ninguna comunicación en el plazo de setenta días hábiles, a partir de la recepción de la notificación de invención de los inventores, se entiende que la Universidad renuncia a los derechos que puedan corresponderle, y el Profesor o Investigador podrá solicitar la patente a su nombre. En este caso, la Universidad tendrá derecho al 10% de los beneficios líquidos derivados de la explotación o licencia de la patente. Igual porcentaje se aplicará en el caso de cesión de los derechos de la patente por parte del titular. En cualquier caso, siempre que la patente no fuera cedida a terceros, la Universidad se reservará el derecho a obtener del titular de la misma una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita (apdo.5.art.20. Ley 11/1986).

Artículo 8.- En los trabajos de investigación sometidos a contrato con entes públicos, privados o personas físicas, deberá mencionarse a quién corresponde la titularidad y derechos de explotación de las patentes derivadas de los resultados alcanzados como fruto del contrato. Si el contrato guarda silencio sobre este punto, la titularidad de los derechos corresponderá a la Universidad, siendo de aplicación lo indicado en los artículos 2 y 7 de esta Normativa.

Artículo 9.- La Universidad de Extremadura podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad pública o privada, siendo el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación, con la ayuda de los inventores de la misma, el encargado de realizar su gestión y seguimiento, y de determinar el cauce para realizar la transmisión de los derechos de propiedad industrial.

Artículo 10.- Para extender cualquier patente nacional a internacional, será requisito indispensable que en el plazo de once meses, a partir de la fecha de prioridad de la patente, se realice un contrato de licencia con una empresa u organismo externo, que se haga cargo de los gastos de tramitación, y asuma el compromiso formal de correr con

los gastos de su mantenimiento. Transcurrido dicho plazo se considerará que los investigadores renuncian a su extensión internacional.

Artículo 11.- La protección de los resultados no constituye un fin en sí mismo, sino que debe considerarse como el primer paso de un proceso complejo para incorporar los resultados de I+D al entorno socioeconómico. Por lo tanto, el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación deberá realizar las acciones necesarias para la explotación de los resultados protegidos.

Artículo 12.- El procedimiento para la protección de resultados de investigación figura como anexo a la presente Normativa.

Artículo 13.- En lo no previsto en la presente Normativa será aplicable la legislación sobre propiedad industrial.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

1.- El procedimiento a seguir para la protección de los resultados de I+D propios de la Universidad de Extremadura se iniciará cuando se produzcan resultados de I+D susceptibles de protección. Como norma general, estos resultados obtenidos por los diferentes Grupos de Investigación de I+D de la Universidad deberán ser comunicados inmediatamente por escrito por los autores al Director del Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación

2.- Cuando se considere de mutuo acuerdo que el resultado sea susceptible de protección y tenga posibilidades de explotación, el inventor facilitará a la persona encargada de la protección en el SGTRI una breve descripción de la invención, que podrá complementar con los antecedentes que considere oportunos, tanto de publicaciones como de patentes.

3.- A partir de esta información, el SGTRI establecerá, de acuerdo con los investigadores, una serie de "palabras claves" para llevar a cabo una comprobación previa de novedad, mediante la realización de un informe preliminar sobre el estado de la técnica en relación con la materia de que se trate. Este informe preliminar lo hará el SGTRI utilizando la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (CIBEPAT).

4.- Con este informe se contrastará la novedad del resultado. Si el resultado es novedoso y tiene interés industrial para su explotación, deberá decidirse qué procedimiento de protección es el más adecuado, en caso de que pueda ser protegido por distintos sistemas, o elegir el que corresponda si solo se puede proteger por uno.

En algunas circunstancias, puede resultar que la única vía de protección sea el mantenimiento en secreto del resultado, como ocurriría en el caso de no poder protegerse o de no estar suficientemente maduro para su protección por los medios de

propiedad industrial. En esta situación el SGTRI comunicará al investigador responsable que la difusión podría hacerle perder la posibilidad de la protección. Cuando se trate de un resultado susceptible de ser protegido y después publicado, se le indicará en que fecha puede realizar la publicación.

En el supuesto en que se dé una divergencia entre los criterios del grupo de investigación y los del SGTRI, la Comisión de Investigación (según el punto 2 de la Normativa sobre la protección de resultados de investigación de la Universidad de Extremadura) dirimirá sobre la misma.

5.- Una vez adoptada la decisión de proteger los resultados se iniciará el proceso de protección. En el caso en que el procedimiento elegido sea el de patentar, la primera acción consistirá en la redacción de la memoria de la patente por parte del inventor con el asesoramiento técnico del personal del SGTRI.

6.- Una vez redactada la memoria, el SGTRI presentará la solicitud de la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

7.- Presentada la solicitud de patente, el SGTRI se ocupará de su seguimiento comunicando a los autores las incidencias que se produzcan en el expediente.

8.- Una vez aprobada la patente, el SGTRI la integrará en la base de datos de patentes de la Universidad. El mantenimiento no requerirá ninguna acción posterior. El SGTRI cursará comunicación a Gerencia, a fin de que dicha patente quede debidamente inventariada.

9.- Desde la fecha de solicitud de la patente española, se dispondrá de un periodo de once meses para comunicar al SGTRI el interés de cualquier organismo o empresa en la explotación de la patente, que justificaría la extensión internacional de la misma.

A partir de este momento, el SGTRI, con ayuda de los inventores, procederá a realizar los contratos para la licencia de los derechos de explotación.

10.- En el caso de la obtención de la patente española, el SGTRI, con la ayuda de los autores, deberá iniciar el proceso de identificación de posibles licenciatarios. A estos posibles licenciatarios se les debe ofrecer la explotación de la patente y, en su caso, negociar con alguno de ellos la licencia de explotación. Si el proceso de negociación culmina con éxito, se firmará un contrato de licencia. En dicho contrato deben explicitarse, entre otras cláusulas, las que hacen referencia a la exclusividad o no de la explotación de la patente, las limitaciones de lugar, tiempo y objeto, las regalías y el período máximo de inicio de explotación de la patente.

11.- Una vez licenciada la patente, el SGTRI debe realizar un control y seguimiento de las obligaciones recogidas en el contrato.

12.- El SGTRI debe establecer y mantener una base de datos actualizada con las patentes, propiedad de la Universidad, que no han sido cedidas a terceros, y difundirla a través de la Web del SGTRI. Esta base de datos será actualizada permanentemente, añadiendo las nuevas patentes que se registren y anotando las que pasen a dominio público.

GIRONA

Reglament de patents de la Universitat de Girona.

Regulació del reconeixement de les invencions derivades de la funció investigadora del personal acadèmic de la UdG aprovat per Junta de Govern en la sessió núm. 9/98 del 5 de novembre de 1998

L'article 20 de la Llei 11/86 de 20 de març, de patents d'invenió i models d'utilitat (BOE núm. 73, de 26 de març de 1986), estableix que correspon a la Universitat la titularitat de les invencions realitzades pel seu personal acadèmic com a conseqüència de la seva funció investigadora.

En aquest sentit, cal establir el procediment per al reconeixement de les invencions fruit de la tasca investigadora del personal acadèmic de la UdG, així com regular la gestió de les patents i llicències que se'n derivin.

En conseqüència,

S'ACORDA

Primer

Correspon a la UdG la titularitat de les patents i dels models d'utilitat obtinguts per mitjà de la tasca investigadora realitzada pel seu personal acadèmic, d'acord amb el que disposa l'art. 20.2 de l'esmentada Llei 11/86, sense perjudici d'allò que preveu l'article 5 d'aquesta normativa.

Segon

1. El vicerectorat encarregat de la recerca és l'òrgan competent per determinar l'interès de la Universitat en els resultats obtinguts, l'assumpció de la gestió de la seva protecció i els àmbits territorials i temporals en què es responsabilitzarà del seu manteniment.
2. El vicerectorat esmentat podrà demanar l'assessorament i els dictàmens, tant interns com externs, que consideri convenients.

Tercer

1. Quan un investigador o grup de recerca obtingui uns resultats susceptibles de ser protegits per la normativa de propietat industrial, en qualsevol de les seves modalitats, ho comunicarà a l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la UdG.

L'OITT notificarà al vicerectorat encarregat de la recerca la sol·licitud de protecció i l'acompanyarà d'un informe i de la documentació que consideri adient.

2. El vicerectorat esmentat comunicarà a l'investigador, en un termini màxim de 60 dies comptats des de la recepció de la sol·licitud a l'OITT, l'acceptació o no per part de la universitat de la protecció dels resultats de la investigació. En cas d'acceptació, la comunicació especificarà l'àmbit geogràfic i temporal en el qual es compromet a mantenir els drets.

3. En el cas que el vicerectorat esmentat considerés la manca d'interès en la protecció dels resultats presentats, traslladaria la sol·licitud i les consideracions d'aquesta mateixa protecció a la Comissió de Recerca.

4. La Comissió de Recerca elevarà una proposta a la Junta de Govern, la qual prendrà un acord definitiu.

L'acord de la Junta de Govern es comunicarà a les persones interessades a través de la Secretaria General de la Universitat.

Quart

1. En el cas que la Universitat decideixi no assumir els seus drets sobre la invenció, l'investigador podrà gestionar-la i comercialitzar-la lliurement.
2. Quan la Universitat cedeixi els drets a l'investigador, la Universitat tindrà dret a una participació en els beneficis, tal com especifica l'apartat 6 de l'article 20 de la Llei 11/86, de patents d'invenció i models d'utilitat.
3. Sempre que es determini la cessió dels drets sobre les invencions, siguin a favor de l'investigador o a favor de tercers, aquesta cessió serà acordada pel Consell Social.

Cinquè

La participació de la UdG en els beneficis que es puguin produir en aplicació de l'apartat 3 de l'article anterior s'estableix en el 20%.

Sisè

Com a criteri general, i en relació amb les patents considerades d'interès per la Universitat, la UdG queda obligada a:

- a) Gestionar la inscripció dels resultats en els registres corresponents i a fer-se càrrec de les despeses que se'n derivin com a mínim durant el període de prioritat a escala mundial (12 mesos).
- b) Cercar les empreses interessades en els resultats protegits.
- c) Negociar, amb la col·laboració de l'autor, la llicència d'explotació amb criteris de màxima rendibilitat.

Setè

Si al llarg dels 12 mesos següents al registre de la sol·licitud de patent espanyola (període que atorga el dret de prioritat a escala mundial) cap empresa o persona no s'interessa per adquirir-la i obtenir-ne la llicència d'ús, la UdG cedirà els drets al/s investigador/s corresponent/s.

Vuitè

1. Els beneficis obtinguts per tots els conceptes, en la llicència d'ús, la cessió o l'explotació de les patents o models d'utilitat de les invencions desenvolupades a la Universitat, es distribuiran de la manera següent:

- a) 33% per a l'investigador o investigadors
- b) 33% per al/s grup/s de recerca al/s qual/s pertanyin els investigadors com a finançament complementari als projectes de recerca que duguin a terme
- c) 14% per al fons de manteniment de patents
- d) 20% per al fons general de la Universitat

2. Els beneficis reconeguts per a l'investigador s'estendran mentre duri la situació en actiu i qualsevol altra situació administrativa, i durant la seva jubilació.

3. En cas que hi hagi diversos inventors o autors, aquests indicaran per escrit a l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica quina ha de ser la seva participació en el 33% que els correspon. Si no ho especifiquen, es realitzarà un repartiment equitatiu.

Novè

1. Quan els resultats susceptibles de ser protegits s'hagin obtingut en col·laboració amb investigadors o grups de recerca d'altres universitats o centres públics de recerca (convenis interuniversitaris), els investigadors informaran de la part que, respecte del total, correspon a la UdG.

2. La Universitat formalitzarà el conveni de col·laboració amb l'altra entitat per regular tots els aspectes relacionats amb la copropietat. La distribució dels beneficis corresponents a la UdG es farà en les mateixes proporcions indicades per als casos anteriors.

Desè

En el cas que algun membre del personal acadèmic de la UdG cedís a la Universitat els drets de propietat intel·lectual de la seva obra artística, literària o científica, la Universitat actuarà de la mateixa manera que amb la propietat industrial.

GRANADA

NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

La Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986), en su artículo 20 dice que corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de la participación en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones realizadas por sus profesores, como consecuencia de su función de investigación en la Universidad, que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora. Mientras no se regulen estos términos estatutariamente se hace necesario reglamentar estas y otras cuestiones, por lo que dicto la siguiente Resolución en Granada a 14 de abril de 1998.

1.- Corresponde a las Universidades la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE núm. 209, de 1-9-83).

El profesor tendrá en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones. Corresponderá a la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación, según la citada Ley 11/1986 de 20 de marzo.

2.- La Oficina de la Universidad de Granada encargada de la protección de cualquier tipo de resultado de investigación será la Agencia de Transferencia de Investigación. Si la protección se hace mediante un título de propiedad industrial será la responsable de la tramitación del mismo. Toda invención será notificada inmediatamente a la Agencia de Transferencia de Investigación, por escrito, por el profesor o investigador autor de la misma, haciendo constar los datos, antecedentes e informes necesarios para poder evaluar los resultados e importancia de la novedad con objeto de que la Universidad, en el plazo de tres meses, pueda ejercer los derechos que le correspondan. El incumplimiento de esta obligación por parte del inventor llevará consigo la pérdida de sus derechos.

La Agencia de Transferencia de Investigación, una vez recibida dicha notificación y, en el plazo anteriormente mencionado, decidirá conjuntamente con los autores la vía más apropiada para la protección de los resultados. En el caso de producirse conflicto entre ambos el órgano encargado de resolverlo será la Comisión de Investigación de la Universidad asistida por el profesor autor de la invención y por el director de la Agencia de Transferencia de Investigación. La Comisión de Investigación para este cometido podrá servirse de sus propios medios o solicitar el asesoramiento de expertos o profesionales en la materia.

3.- La Universidad de Granada será la titular de todos los resultados de investigación que se produzcan en sus instalaciones, excluidas las cuestiones relativas a la propiedad intelectual. En el caso de que los inventores sean de diferentes organismos, la titularidad de la protección será de ambos corriendo proporcionalmente con los gastos relativos a dicha protección.

4.- Los costes de tramitación de la solicitud de cualquier título de propiedad industrial, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico, serán deducidos en primer término de los ingresos derivados de la aplicación del mismo.

5.- Una vez deducidos los gastos de tramitación, los ingresos generados se repartirán con el siguiente criterio:

60% para el investigador o investigadores
25% para la Universidad, en concepto de ingresos para investigación
15% para gastos de investigación del Grupo o Departamento que haya participado en la invención, decidiendo en última instancia, la Comisión de Investigación el destino de estos ingresos.

La Universidad, en caso de no estar interesada en la protección, podrá ceder sus derechos sobre la titularidad al inventor de la misma, corriendo éste con todos los gastos que se deriven de la constitución del título de propiedad.

6.- En todos los contratos que la Universidad o cualquiera de sus miembros realicen con entidades públicas o privadas deberá recogerse expresamente la titularidad de los resultados que se obtengan.

7.- La Universidad podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad pública o privada, siendo la Agencia de Transferencia de Investigación, con la ayuda de los inventores de la misma, la encargada de realizar su gestión y seguimiento, y de determinar el cauce para realizar la transmisión de los derechos de propiedad industrial.

8.- Para extender cualquier patente nacional a internacional, será requisito indispensable que en el plazo de once meses, a partir de la fecha de prioridad de la patente, se realice un contrato de licencia con una empresa u organismo externo, que se haga cargo de los gastos de tramitación, y asuma el compromiso formal de correr con los gastos de su mantenimiento. Transcurrido dicho plazo se considerará que los investigadores renuncian a su extensión internacional.

9.- La protección de los resultados no constituye un fin en sí mismo, sino que debe considerarse como el primer paso de un proceso complejo para incorporar los resultados de I+D al entorno socioeconómico. Por lo tanto, la Agencia de Transferencia de Investigación deberá realizar las acciones necesarias para la explotación de los resultados protegidos.

10.- El procedimiento para la protección de resultados de investigación es el acordado por este Rectorado y que figura como anexo a la presente resolución.

En lo no previsto en la presente resolución será aplicable la legislación sobre propiedad industrial.

PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

1.- El procedimiento a seguir para la protección de los resultados de I+D propios de la Universidad de Granada se iniciará cuando se produzcan resultados de I+D susceptibles de protección. Como norma general, estos resultados obtenidos por los diferentes equipos de I+D de la Universidad deberán ser comunicados inmediatamente por escrito por los autores al Director de la Agencia de Transferencia de Investigación.

2.- Cuando se considere de mutuo acuerdo que el resultado sea susceptible de protección y tenga posibilidades de explotación, el inventor facilitará a la persona encargada de la protección en la OTRI una breve descripción de la invención, que podrá complementar con los antecedentes que considere oportunos, tanto de publicaciones como de patentes.

3.- A partir de esta información, la OTRI establecerá, de acuerdo con los investigadores, una serie de "palabras claves" para llevar a cabo una comprobación previa de novedad, mediante la realización de un informe preliminar sobre el estado de la técnica en relación con la materia de que se trate. Este informe preliminar lo hará la ATRI utilizando la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (CIBEPAT).

4.- Con este informe se contrastará la novedad del resultado. Si el resultado es novedoso y tiene interés industrial para su explotación, deberá decidirse qué procedimiento de protección es el más adecuado, en caso de que pueda ser protegido por distintos sistemas, o elegir el que corresponda si solo se puede proteger por uno.

En algunas circunstancias, puede resultar que la única vía de protección sea el mantenimiento en secreto del resultado, como ocurriría en el caso de no poder protegerse o de no estar suficientemente maduro para su protección por los medios de propiedad industrial o intelectual. En esta situación la OTRI comunicará al investigador responsable que la difusión podría hacerle perder la posibilidad de la protección. Cuando se trate de un resultado susceptible de ser protegido y después publicado, se le indicará en que fecha puede realizar la publicación.

En el supuesto en que se dé una divergencia entre los criterios del equipo investigador y los de la OTRI, la Comisión de Investigación (según el punto 2 de la normativa sobre protección de resultados de investigación de la Universidad de Granada) dirimirá sobre la misma.

5.- Una vez adoptada la decisión de proteger los resultados se iniciará el proceso de protección. En el caso en que el procedimiento elegido sea el de patentar, la primera acción consistirá en la redacción de la memoria de la patente por parte del inventor con el asesoramiento técnico del personal de la OTRI.

6.- Una vez redactada la memoria, la OTRI presentará la solicitud de la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

7.- Presentada la solicitud de patente, la OTRI se ocupará de su seguimiento comunicando a los autores las incidencias que se produzcan en el expediente.

8.- Una vez aprobada la patente, la OTRI la integrará en la base de datos de patentes de la Universidad. El mantenimiento no requerirá ninguna acción posterior.

9.- Desde la fecha de solicitud de la patente española, se dispondrá de un periodo de once meses para comunicar a la OTRI el interés de cualquier organismo o empresa en la explotación de la patente, que justificaría la extensión internacional de la misma.

A partir de este momento, la OTRI, con ayuda de los inventores, procederá a realizar los contratos para la licencia de los derechos de explotación, de acuerdo con el punto 7 de la normativa interna sobre resultados de investigación.

10.- En el caso de la obtención de la patente española, la OTRI, con la ayuda de los autores, deberá iniciar el proceso de identificación de posibles licenciatarios. A estos posibles licenciatarios se les debe ofrecer la explotación de la patente y, en su caso, negociar con alguno de ellos la licencia de explotación. Si el proceso de negociación culmina con éxito, se firmará un contrato de licencia. En dicho contrato deben explicitarse, entre otras cláusulas, las que hacen referencia a la exclusividad o no de la explotación de la patente, las limitaciones de lugar, tiempo y objeto, las regalías y el período máximo de inicio de explotación de la patente.

11.- Una vez licenciada la patente, la OTRI debe realizar un control y seguimiento de las obligaciones recogidas en el contrato.

12.- La OTRI debe establecer y mantener una base de datos actualizada con las patentes, propiedad de la Universidad, que no han sido cedidas a terceros, y difundirla a través de la Web de la OTRI. Esta base de datos debe actualizarse anualmente, añadiendo las nuevas patentes que se registren y anotando las que pasen a dominio público.

HUELVA

REGLAMENTO DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

(Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva de fecha 18 de noviembre de 2002)

FUNDAMENTOS

La regulación de la titularidad, distribución de beneficios, así como las diversas situaciones que se puedan presentar con las invenciones creadas por los Profesores e Investigadores de la Universidad, como consecuencia de su actividad investigadora en la misma, debe ser efectuada por cada Universidad, según se prevé en los apartados 1 al 7 del artículo 20 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (BOE de 26 de marzo).

Por este motivo se adopta en la Universidad de Huelva el siguiente Reglamento de Patentes.

ARTÍCULOS

Artículo 1.- Ambito de aplicación

La presente Normativa será aplicable a todas las invenciones, tanto procedimientos como productos, ya sean éstos composiciones, sustancias, estructuras, aparatos, instrumentos, utensilios, herramientas, dispositivos o partes o piezas de los mismos, que sean patentables, conforme a los artículos 4 a 9 y 25.2 y Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/1986, de Patentes, o susceptibles de protección como modelos de utilidad, conforme a los artículos 143, 145 y 146 del mismo texto legal.

Artículo 2.- Titularidad de los resultados

Corresponde a la Universidad de Huelva la titularidad de los resultados de investigación de las investigaciones realizadas por sus profesores e investigadores como consecuencia de su actividad docente e investigadora en la Universidad, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, salvo cuando en el contrato suscrito por la Universidad con un ente público o privado se indique lo contrario.

Artículo 3.- Obligación de comunicación

Los resultados de la investigación susceptibles de explotación industrial deberán ser comunicados a la OTRI de la Universidad de Huelva por los profesores o investigadores autores de la misma, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 20 de la Ley de Patentes. La notificación deberá realizarse por escrito y contener los datos e informes necesarios para que la Universidad pueda solicitar la patente, pudiendo completarse con los antecedentes que se crean convenientes

encontrados en publicaciones y patentes previas. La Universidad, en un plazo máximo de dos meses, deberá ejercitar los derechos que le correspondan.

Todo el proceso se llevará a cabo con la máxima discreción, a fin de que no se pierda el carácter secreto de la invención.

Artículo 4.- La protección de los resultados de I+D

La OTRI de la Universidad de Huelva será la encargada de la recepción y tramitación de la protección de los resultados de la Investigación y, en el plazo anteriormente mencionado, decidirá conjuntamente con los autores si protege el resultado, en qué países y qué vía utiliza para la realización de esa protección. En el supuesto de producirse conflicto entre ambos, el órgano encargado de resolverlos será la Comisión de Investigación de la Universidad de Huelva.

En el caso de decidirse la protección de los resultados por parte de la Universidad de Huelva, los profesores o investigadores serán mencionados en la solicitud de la patente como autores.

Artículo 5.- Cesión de la protección a los investigadores

De no estar interesada la Universidad en la protección de los resultados de I+D, cederá, en el plazo de dos meses desde la recepción de la información en la OTRI, los derechos de solicitud a los investigadores autores, que podrán proteger los resultados a su propio nombre.

Artículo 6.- Gastos de protección

La Universidad de Huelva, teniendo en cuenta que esos resultados constituirán parte de su patrimonio, abonará los costes de tramitación de la protección, incluyendo las tasas y

los costes de redacción, así como el asesoramiento técnico, que serán deducidos en primer término de los ingresos derivados de la explotación.

Artículo 7.- Reparto de los beneficios netos de la explotación

Los beneficios obtenidos por la Universidad de Huelva por la explotación o licencia de la patente se distribuirán, una vez deducidos los gastos de tramitación de la solicitud de la protección y demás gastos imputables, de la siguiente forma:

- 1.- 50% para el investigador o investigadores autores del resultado, en proporción a su participación en el hallazgo del mismo.
- 2.- 25% para la Universidad de Huelva
- 3.- 25% para el Departamento o Departamentos a los que pertenezcan los autores.

Artículo 8.- Derechos de la Universidad de Huelva en el caso de protección por parte de los investigadores a su propio nombre

En el supuesto de producirse la solicitud a nombre de los investigadores, la Universidad de Huelva tendrá derecho a:

1. Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación de los resultados en cuestión.

2. Una participación del 20% de los beneficios de la explotación de los resultados distribuida de la siguiente forma:

1. Un 50% de dicha participación para la Universidad de Huelva
2. Un 50% para el Departamento o Departamentos a los que pertenezcan los autores.

Artículo 9.- Titularidad de los resultados de I+D en los contratos con terceros

En los trabajos de investigación resultantes de un contrato con personas físicas o jurídicas o instituciones u organismos públicos o privados, se mencionará en el contrato a quién corresponde la titularidad y derecho de explotación de las patentes derivadas de los resultados alcanzados como fruto del contrato.

En caso de no mencionarse nada al efecto, la titularidad de los resultados corresponderá a la Universidad de Huelva.

Artículo 10.- Renuncia por parte de la Universidad

La Universidad de Huelva podrá en cualquier momento renunciar a la titularidad de patente de acuerdo a las condiciones previstas en el artículo 116.1, b) y 2. De la Ley 11/1986, de Patentes. Antes de realizar dicha renuncia la Universidad de Huelva deberá ofrecer la transmisión de la patente al profesor autor de la invención. Si éste adquiere la titularidad será aplicable el artículo 8 de este reglamento.

Artículo 11.- Retribuciones de los investigadores

Las cantidades que correspondan a un profesor de la Universidad de Huelva por aplicación de los artículos 6, 7 y 9 de este Reglamento no computarán para los límites fijados en el artículo 5 del R.D. 1930/1984, de 10 de octubre, modificado por el R.D. 1450/1989, de 24 de noviembre.

Artículo 12.- Cotitularidad

Cuando una patente de invención corresponda en cotitularidad a la Universidad de Huelva y a otra u otras personas, instituciones u organismos, los rendimientos o beneficios que en tal concepto obtenga la Universidad serán distribuidos en la forma recogida en el artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 13.- Registro

La OTRI llevará un registro de todas las solicitudes y depósitos de patentes de invención que contemple este Reglamento. En el caso de que sea el organismo contratante de la investigación el que efectúe la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del presente Reglamento, el Profesor responsable de la investigación deberá remitir una copia de la misma y mantener informada a la Universidad de Huelva del estado de la tramitación y eventual concesión del derecho de patente.

Artículo 14.- Controversias

Las controversias que surjan a consecuencia de la aplicación del presente Reglamento requerirán, con carácter previo al inicio de acción judicial alguna, su sometimiento al acto de conciliación en los términos de los artículos 140 a 142 de la Ley 11/1986 de Patentes.

ILLES BALEARS

Full Oficial - Universitat de les Illes Balears

Página 1 de 2

Universitat de les
Illes Balears

FULL OFICIAL

Any XVIII

Núm. 210

Divendres, 22 de novembre de 2002

Any Núm. Acord Cercar ?

ALTRES DISPOSICIONS

Consell Executiu

5897. ACORD EXECUTIU del dia 18 de juny de 2002 sobre patents a la UIB.

El Consell Executiu de la Universitat de les Illes Balears, a la reunió ordinària del dia d'avui, a proposta del vicedirector d'Investigació i Política Científica i amb l'estudi previ de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), ha acordat d'establir la següent normativa sobre patents:

Article 1. La Universitat de les Illes Balears gestionarà les patents derivades de les investigacions realitzades pels seus professors seguint el procediment descrit a continuació, d'acord amb el que estableix l'article 20.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents (BOE núm. 73, de 26 de març de 1986).

a) Les invencions patentables, amb tota la documentació necessària, s'han de presentar a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), la qual iniciarà l'oportuna tramitació de l'expedient.

b) La documentació esmentada al punt anterior serà estudiada, confidencialment, per l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR). Se n'emetrà un informe, amb el vistiplau del vicedirector d'Investigació i Política Científica, que decidirà si és procedent o no que la Universitat de les Illes Balears gestioni la patent.

Article 2. La titularitat de la patent nacional serà de la UIB, i constaran com a inventors els professors de la recerca que doni lloc a la patent.

Article 3. El Vicedirecció d'Investigació i Política Científica es farà càrrec de les despeses de tramitació de les patents nacionals que es derivin de les sol·licituds que hagin estat aprovades.

Article 4. Per a l'ampliació de la patent a nivell internacional, serà necessari que alguna empresa doni suport a la sol·licitud.

Article 5. La titularitat de la patent a nivell internacional podrà ser compartida entre l'empresa i la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb un conveni signat entre ambdues parts.

Article 6. Les despeses de tramitació i manteniment de les patents a nivell internacional que corresponguin a la UIB i a l'empresa, s'especificaran al conveni signat entre les parts.

Article 7. En el contracte de cessió de drets d'explotació del producte o mètode patentat per la UIB a nivell nacional o entre l'empresa i la UIB a nivell internacional, es preveurà la compensació econòmica que correspondrà a la Universitat de les Illes Balears per la dita explotació.

Article 8. El benefici de l'execució d'una patent es distribuïran de la forma següent: el 65 per cent per als autors; el 20 per cent per a serveis generals; i un 15 per cent s'incorporarà al pressupost del Vicerektorat d'Investigació i Política Científica.

Disposició derogatòria

Queda derogat l'Acord executiu **2080/1993**, de 9 de desembre, sobre patents a la UIB (FOU núm. **87**, de 22 de desembre).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juny de 2002

El Rector, Llorenç Huguet

Excm. Sr. Vicerektor d'Investigació i Política Científica.

Acords que fan referència a aquest.

JAÉN

**UNIVERSIDAD
DE JAÉN**

VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO
TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN

**REGLAMENTO SOBRE
PROTECCIÓN Y
VALORIZACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN**





Universidad de Jaén

Aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión nº 33 de 21 de diciembre de 2009

Preámbulo

La universidad tradicionalmente se ha ocupado de desarrollar un tipo de investigación de carácter eminentemente básico que, en ocasiones, se ha calificado por algún autor como alejada de las verdaderas necesidades sociales. Desde hace ya bastantes años se viene produciendo un cambio en esta tendencia y los investigadores universitarios incrementan su participación en el progreso técnico mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones para los resultados de su actividad investigadora. La I+D universitaria se está convirtiendo cada vez más en un factor que repercute en la generación de nuevos conocimientos y tecnologías necesarios para incrementar la capacidad competitiva de las empresas.

En los últimos tiempos se viene insistiendo, tanto por parte de las distintas administraciones públicas como de diversos organismos vinculados al fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, en la conveniencia de establecer políticas dirigidas a la protección y puesta en valor de los resultados de la investigación. Existe un consenso generalizado en cuanto a la necesidad de que por parte de las universidades se promueva la regulación jurídica de la protección de los resultados de la actividad investigadora y se prevea la creación de organismos o unidades que gestionen todos los aspectos derivados de esta protección para que el nuevo conocimiento generado en la institución sea útil a la sociedad. Se trata, en definitiva, de compaginar el cumplimiento de las funciones básicas y primordiales de la universidad como institución académica con la protección jurídica y la puesta en valor de las innovaciones obtenidas en su seno, como medio de garantizar su aprovechamiento por parte de la sociedad y al mismo tiempo permitir la obtención de retornos económicos que amorticen lo invertido en I+D y posibiliten la renovación y mejora de las infraestructuras de investigación.

La Ley 11/1986 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad dispone en su artículo 20 que corresponderá a los Estatutos de cada universidad determinar las modalidades y cuantías de la participación en los beneficios que obtenga la universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones realizadas por sus profesores en el ámbito de sus funciones docente e investigadora.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, y dando cumplimiento a lo preceptuado en las disposiciones citadas, en su sesión nº 33 del día 21 de diciembre de 2009, ha aprobado el presente Reglamento para la Protección y Valorización de los Resultados de la Investigación en la Universidad de Jaén.

Capítulo I.- Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1

La presente normativa tiene por objeto la regulación de los derechos de propiedad industrial e intelectual pertenecientes a la Universidad de Jaén.

Su ámbito de aplicación comprende los resultados de los trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que obtenga el personal vinculado a la Universidad de Jaén en el ámbito de sus funciones en la universidad y que sean susceptibles de protección, particularmente a través de alguna de las siguientes modalidades:

- Patentes y Modelos de Utilidad
- Diseños Industriales
- Obtenciones Vegetales
- Topografías de Productos Semiconductores
- Programas de ordenador
- Secretos industriales

A efectos de la presente normativa, se entenderá por personal vinculado a la Universidad de Jaén el personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, el personal contratado para actividades de docencia e investigación, los becarios y los estudiantes. También tendrá esta consideración el personal de otras administraciones públicas, centros de investigación o personal vinculado a entidades privadas, que a título individual colabore con la Universidad de Jaén en el desarrollo de actividades de investigación.

Artículo 2

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente normativa los derechos de propiedad intelectual ("*derechos de autor*"), distintos de los programas de ordenador, que se generen en la Universidad de Jaén. No obstante, la Universidad, a solicitud de los autores, podrá realizar los trámites para la inscripción en el registro de la Propiedad Intelectual, de las creaciones originales literarias, artísticas o científicas especificadas en el artículo 10 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Para ello, será necesario que previamente, y a título individual, todos los autores suscriban un contrato de cesión en exclusiva de derechos de explotación a favor de la Universidad de Jaén, que incluya los derechos cedidos, las modalidades de explotación, el tiempo de cesión, el ámbito territorial y la participación de los autores en los beneficios de explotación en los mismos términos reflejados en esta normativa para la protección de resultados de investigación.

Capítulo II.- Régimen de titularidad

Artículo 3

Corresponde a la Universidad de Jaén la titularidad de los derechos de propiedad que se pudieran generar como resultado de las actividades de investigación realizadas por el personal vinculado a la misma en el desarrollo de sus funciones.

Cuando las actividades de investigación se realicen en el marco de contratos suscritos con empresas, administraciones públicas, centros de investigación u otro tipo de entidades públicas o privadas, el correspondiente contrato establecerá de manera explícita el régimen de titularidad y explotación de los resultados que se obtengan. Cuando se estipule una propiedad de los resultados en régimen de

cotitularidad, se deberá de reflejar expresamente en el contrato el porcentaje de participación de cada una de las entidades, así como las obligaciones de cada parte respecto a los gastos derivados de la protección.

Artículo 4

Cuando en la ejecución de alguna actividad de investigación coordinada por la Universidad de Jaén participe personal de otras administraciones públicas o centros de investigación en representación de sus organismos de procedencia, la propiedad de los resultados que se pudieran generar corresponderá tanto a la Universidad de Jaén como a los citados organismos. En estos supuestos, se suscribirá un contrato entre las distintas entidades implicadas donde se indicará expresamente el porcentaje de participación de cada una de ellas, así como las obligaciones de cada parte respecto a los gastos derivados de la protección.

Artículo 5

Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de la presente normativa que haya participado en la obtención de los resultados de la investigación susceptibles de protección tendrá derecho a figurar como inventor o autor.

Artículo 6

A efectos de lo previsto en la presente normativa, los inventores o autores que no pertenezcan al colectivo de personal de plantilla de la Universidad de Jaén suscribirán en el momento de su nombramiento un acuerdo que contemple la cesión a favor de la Universidad de Jaén de cuantos derechos de propiedad industrial e intelectual pudieran derivarse de las actividades de investigación en las que vayan a participar. La participación de estos inventores o autores en los beneficios que se pudieran obtener de la explotación de los resultados seguirá el mismo régimen establecido para el personal docente e investigador de la Universidad de Jaén.

Artículo 7

Cuando la Universidad de Jaén no estuviera interesada en la protección de un determinado resultado de investigación podrá ceder la titularidad a los inventores o autores, quienes podrán depositar la solicitud de protección en su propio nombre.

La Universidad podrá en cualquier momento renunciar a la titularidad de sus derechos sobre los resultados de la investigación con los efectos previstos en el artículo 116.1 B y 2 de la Ley 11/1986, de Patentes. Antes de realizar dicha renuncia la Universidad deberá ofrecer la transmisión de los derechos a los autores de los resultados.

La Universidad de Jaén podrá renunciar a la extensión internacional de una patente y ceder la titularidad de la misma en terceros países a los propios inventores.

En todos los supuestos de cesión contemplados en el presente artículo, la Universidad de Jaén tendrá derecho a:

- Una licencia de uso y explotación no exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos de que se trate

- Una participación del 10% de los beneficios netos de la explotación de tales títulos obtenidos por los autores

Capítulo III.- Procedimiento para la protección y valorización de los resultados de la investigación desarrollada en la UJA

Artículo 8

Todos los resultados de los trabajos de investigación que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1 de la presente normativa deberán ser notificados por sus autores a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Jaén mediante el impreso normalizado establecido al efecto. La citada notificación se deberá efectuar siempre con anterioridad a la realización de cualquier publicación o difusión pública de los resultados. Los inventores o autores estarán obligados a facilitar a la Universidad cuanta documentación e información resulte necesaria para asegurar la protección de los resultados así como a cooperar con la misma en cualquier acción que ésta emprenda relativa a la protección, defensa y explotación de sus derechos de propiedad intelectual e industrial.

El equipo de investigación que haya generado el resultado susceptible de protección deberá designar un interlocutor para todas las notificaciones o comunicaciones que fuera preciso realizar durante la tramitación del procedimiento. El interlocutor deberá tener vinculación contractual con la Universidad de Jaén.

Artículo 9

La OTRI realizará las actuaciones oportunas con objeto de evaluar el cumplimiento de los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para la protección de los resultados de la investigación así como para estimar las posibilidades de explotación comercial/industrial de los mismos. A estos efectos, se podrán recabar cuantos informes técnicos se consideren oportunos con objeto de valorar el potencial innovador y de mercado de los resultados de la investigación.

Artículo 10

Concluida la fase de evaluación, la OTRI emitirá un informe preliminar no vinculante valorando el cumplimiento de los requisitos establecidos y proponiendo el procedimiento que considere más adecuado para la protección de los resultados de la investigación. Este informe, acompañado de toda la documentación que integre el expediente de solicitud de protección, será remitido para su análisis y debate a la Comisión de Investigación de la Universidad, que se pronunciará sobre el mismo en un plazo no superior a un mes. La competencia para resolver sobre el interés o no de la Universidad de Jaén en la protección de los resultados de una determinada investigación será del Rector o de la persona en la que delegue expresamente.

Artículo 11

En el supuesto de que la Universidad de Jaén no estuviera interesada en la protección de los resultados, podrá ceder sus derechos a los inventores o autores con los efectos previstos en el artículo 7 de la presente normativa.

Artículo 12

Si en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud en la OTRI la Universidad de Jaén no hubiera iniciado el procedimiento para ejercitar los derechos que le corresponden, los inventores o autores podrán solicitar para sí la cesión de los derechos de protección.

Artículo 13

Una vez que el órgano competente adopte la decisión de proteger los resultados, la OTRI llevará a cabo todas las actuaciones oportunas para tramitar la correspondiente solicitud de protección. La OTRI actuará como interlocutor válido por parte de la Universidad de Jaén ante el órgano competente durante todo el procedimiento y será la responsable de aportar cuanta documentación sea requerida, subsanar las deficiencias advertidas y, en definitiva, realizar cuantos trámites sean necesarios para la protección de los resultados, manteniendo informada a la persona designada como interlocutor por parte del equipo de investigación.

Artículo 14

En el caso de patentes, en el plazo de 12 meses desde la presentación de la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Universidad de Jaén, de oficio o a instancia de los inventores, podrá solicitar la extensión internacional de su ámbito de protección. Con carácter general, solo se procederá a la extensión internacional de una patente cuando exista alguna empresa o entidad interesada en su explotación comercial y se haya firmado el oportuno acuerdo de licencia al efecto. La empresa interesada deberá financiar los costes que se deriven de la extensión internacional de la patente.

Artículo 15

En supuestos en los que la demora en la tramitación de una solicitud de protección pudiera ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación, la OTRI, previa resolución motivada del órgano competente, podrá tramitar la solicitud de protección por la vía de urgencia, sin necesidad de observar los trámites previstos en el presente capítulo para el procedimiento ordinario.

Artículo 16

Con carácter general, la explotación de los resultados de la investigación objeto de la presente normativa se efectuará a través de la licencia a terceros con el fin de obtener los correspondientes retornos económicos.

La OTRI colaborará en todo momento con los inventores o autores en la búsqueda de empresas o entidades nacionales e internacionales interesadas en la explotación de los resultados protegidos.

Para la promoción de los resultados de la investigación, la OTRI podrá realizar, entre otras, el siguiente tipo de actuaciones:

- Elaboración y mantenimiento de una base de datos con la Oferta Científica y Tecnológica que incluirá las patentes propiedad de la UJA
- Difusión de información sobre ofertas tecnológicas en el Servicio Europeo de Transferencia de Tecnología u otros servicios que se establezcan con la misma finalidad

- Elaboración de material divulgativo (póster, trípticos, CD interactivos, videos.....) sobre los resultados de la investigación desarrollada en la UJA
- Organización de mesas de transferencia de tecnología con sectores empresariales potencialmente interesados en la oferta científica y tecnológica de la UJA
- Impulsar procedimientos de prospección del mercado con la finalidad de obtener información sobre la viabilidad industrial o comercial de los resultados de la investigación

La OTRI participará y apoyará en la negociación de los contratos de licencia o cesión de derechos así como cualquier otro acuerdo de transferencia sobre los resultados de la investigación propiedad de la UJA.

Artículo 17

En su calidad de bienes patrimoniales de la Universidad de Jaén, los actos de disposición y administración sobre sus derechos de propiedad intelectual/industrial se someterán a lo previsto sobre esta materia tanto en los Estatutos de la Universidad como en la normativa sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Capítulo IV.- Régimen de participación en los beneficios generados por la explotación de los resultados

Artículo 18

El personal vinculado a la Universidad de Jaén que haya participado en la obtención de alguno de los resultados de la investigación comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente normativa tendrá derecho a participar de los beneficios que se pudieran generar por su explotación. A estos efectos, en el impreso de solicitud de protección remitido a la OTRI se indicará el porcentaje de participación de cada uno de ellos en los derechos de explotación. Este porcentaje se establecerá en función del grado de participación de cada uno de ellos en la invención desarrollada. En cada caso concreto se estudiará la posibilidad de participación en el reparto de beneficios de personal colaborador no inventor.

Artículo 19

Los beneficios obtenidos por la venta o licencia de las patentes u otros derechos sobre los resultados de la investigación se distribuirán, una vez deducidos los gastos derivados de la protección, de la siguiente forma:

- 60% para los inventores/autores y colaboradores con derecho a beneficios, en proporción a su participación en la obtención del resultado, según se refleje en el impreso de solicitud de protección mencionado en el artículo 18. De mutuo acuerdo, podrán destinar el total o parte de estos beneficios a financiar actividades de investigación desarrolladas por el grupo o grupos a los que pertenezcan
- 20% para la Universidad de Jaén
- 20% para el Departamento/s a los que pertenecen los inventores o autores

El porcentaje a percibir por los autores o inventores se repartirá entre los mismos según hayan especificado en formulario normalizado en el momento de presentación de la solicitud de protección en la OTRI.

Artículo 20

La Universidad de Jaén financiará los gastos de tramitación de la protección de los resultados de la investigación, que serán posteriormente deducidos en primer término de los ingresos derivados de su explotación.

Si transcurridos dos años desde la solicitud de protección ante el órgano competente, no se hubiera suscrito contrato de explotación con un tercero, la UJA podrá dejar de financiar los gastos derivados de la protección y serán los autores o inventores los que podrán asumírselos a partir de ese momento.

Artículo 21

Corresponde a la OTRI el seguimiento de los contratos de licencia de explotación o cualquier otro acuerdo que implique transferencia de los derechos sobre los resultados de la investigación propiedad de la Universidad de Jaén. La OTRI prestará apoyo en la gestión económica y administrativa de los ingresos generados por la firma de estos acuerdos. A estos efectos, cuando se suscriba un acuerdo de transferencia de tecnología susceptible de generar ingresos a favor de la Universidad de Jaén, los inventores o autores comunicarán a la OTRI si optan por percibir retribuciones personales o si por el contrario transfieren el porcentaje de ingresos que les corresponda al Grupo de Investigación al que estén adscritos.

Artículo 22

Las cantidades que correspondan a un profesor de la Universidad de Jaén por la licencia o explotación de los resultados de la investigación en la que hubiera participado no computarán para los límites fijados en el artículo 5 del R.D. 1930/1984, de 10 de octubre, modificado por el R.D. 1450/1989, de 24 de noviembre

Artículo 23

En los contratos suscritos por los profesores de la Universidad de Jaén con entidades públicas o privadas para el desarrollo de actividades de carácter científico, técnico y/o artístico que puedan generar resultados susceptibles de protección se habrá de determinar obligatoriamente:

- La titularidad de los resultados y la asunción de los costes de solicitud y mantenimiento. Los inventores tendrán derecho a figurar como tales en todos los casos
- Las regalías que deberá satisfacer la correspondiente entidad a la Universidad de Jaén en los casos de concesión de licencia
- El porcentaje de participación que tendrá la Universidad de Jaén en los beneficios obtenidos por la entidad contratante cuando a ésta corresponda la titularidad de los resultados
- La salvaguarda de los derechos de la Universidad de Jaén en el caso de que la entidad subcontrate la explotación de los resultados
- Las condiciones de publicación de los resultados obtenidos

- El régimen de confidencialidad de la información

Disposición derogatoria

Única. Derogación normativa

Queda derogada la normativa sobre registro y explotación de patentes y modelos de utilidad, aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén en sesión de fecha 17 de marzo de 2000.

Disposición final

Única. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén.



JAUME I

Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de la Universitat Jaume I. Normativa

1

Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de la Universitat Jaume I

(Aprovada en la sessió núm 35 de la Junta de Govern, del dia 29 d'octubre de 2001)

La Universitat Jaume I assumeix com un dels seus objectius primordials el desenvolupament de la investigació científica, tècnica i artística, segons s'estableix en l'article 134 dels Estatuts d'aquesta. Amb aquesta finalitat, i també estatutàriament, es reconeix el deure i el dret del personal docent i investigador a la investigació (art. 134.2), així com que «La Universitat ha de potenciar la investigació, i per això ha de definir una política científica que ha de promoure la creació d'equips d'investigació i ha d'establir les línies d'investigació ajustant-se a criteris d'interès social, cultural, tècnic i pedagògic» (art. 135).

La llei 11/1986 de 20 de març, de Patents, d'invenció i models d'utilitat (BOE núm. 73, de 26 de març de 1986), en l'article 20 d'aquesta, diu que correspon a les universitats la titularitat de les invencions realitzades pel professorat com a conseqüència de la funció d'investigació en la universitat, que tenen en l'àmbit de les funcions docents i investigadores, i es remet a la normativa de cada universitat per a la regulació de les modalitats i quantia de la participació en els beneficis que obtinga la universitat en l'explotació o cessió dels drets d'aquesta respecte a les invencions realitzades pels professors universitaris.

D'altra banda, el RD legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprovà el Text refós de propietat intel·lectual, estableix que la propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel mateix fet haver-la creat, li confereix el dret exclusiu a l'explotació d'aquesta. Hi ha una excepció referida als programes d'ordinador ja que segons l'article 97.4 d'aquest text, quan un treballador faça un programa d'ordinador, en l'exercici de les funcions que li corresponen, o en atenció a instruccions de l'empresari, la titularitat dels drets d'explotació correspondrà, exclusivament, a l'empresari.

La maduresa assolida pels grups d'investigació de la Universitat Jaume I aconsella l'aprovació d'una normativa que concreta els procediments per a la protecció dels resultats de la investigació i que estableix les modalitats i quanties de la participació dels investigadors i de la Universitat, amb l'objectiu final d'impuls de la qualitat i d'incentiu i estimul a la investigació. D'aquesta manera s'estimula la producció de treballs creatius i la transferència dels resultats de la investigació a l'entorn socioeconòmic, al temps que s'incentiva la tasca de l'investigador en fer-lo partícip dels resultats de la investigació.

Article 1r. Àmbit

La present normativa regula el procediment per a la protecció dels resultats d'activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació realitzada pel Personal Docent i Investigador (PDI) de la Universitat Jaume I susceptible de propietat industrial i dels treballs de base tecnològica susceptibles de propietat intel·lectual (programes d'ordinador).

Article 2n. Finalitat

La Universitat Jaume I establirà els instruments i mitjans personals i materials necessaris per a una gestió de qualitat en matèria de propietat industrial i intel·lectual que permeti una eficaç transferència de la tecnologia.

Article 3r. Titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial

1. Correspon a la Universitat Jaume I la titularitat dels drets de propietat industrial i dels treballs de base tecnològica susceptibles de propietat intel·lectual (programes d'ordinador) procedents dels resultats de les investigacions realitzades pel PDI d'aquesta derivats de finançament propi o de subvencions de tercers.
2. La titularitat dels drets de propietat industrial i dels drets d'explotació dels programes d'ordinador derivats d'investigacions finançades per contractes subscrits amb empreses o un altre tipus d'entitats, serà la que s'estableixi en el contracte i, per defecte, correspondrà a la Universitat Jaume I.

3. En els programes d'ordinador, amb independència que es registren per protegir-los, es farà constar a la primera pantalla el següent:
Copyright <any> UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Tots els drets reservats

Article 4t. Gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial

1. La tramitació de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual la gestió dels títols es farà per l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT).
2. L'OCIT facilitarà als interessats informació dels procediments a seguir per sol·licitar la protecció dels resultats de la investigació i per a la transferència d'aquests als sectors socioeconòmics, i elaborarà models d'instàncies.
3. L'OCIT podrà sol·licitar assessorament d'experts externs.

Article 5è. Comunicació dels resultats d'I+D amb aplicació industrial

Quan l'investigador responsable d'un projecte estime que s'han obtingut resultats susceptibles d'explotació industrial informará immediatament a l'OCIT. Aquesta comunicació es farà per escrit, amb anterioritat a la publicació, i haurà de contenir una descripció d'aquests resultats, que es pot completar amb els antecedents en publicacions i patents que considere convenient.

Article 6è. Sol·licitud de protecció

1. L'OCIT, amb la col·laboració de l'autor o autors, elaborarà una anàlisi de la novetat i del potencial de la invenció i elevarà al vicerectorat a què s'atribuísca aquesta competència un informe de recomanació de sol·licitud de patent o model d'utilitat. La decisió de sol·licitar la protecció correspon al vicerectorat. D'aquesta decisió s'haurà d'informar a la Comissió d'Investigació.
2. S'entendrà que la Universitat no està interessada en la protecció si transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de protecció no s'ha produït un pronunciament exprès.

Article 7è. Extensió a altres països

1. L'autor o autors de la invenció podran sol·licitar l'extensió a altres països de la patent o model d'utilitat. L'OCIT, amb la col·laboració de l'autor o autors, elaborarà una anàlisi de potencial d'explotació i elevarà al vicerectorat competent un informe de recomanació d'extensió de patent, qui decidirà. D'aquesta decisió s'haurà d'informar a la Comissió d'Investigació.
2. El vicerectorat competent i l'autor podran acordar la contribució econòmica a les despeses d'extensió per part de fons dels projectes de què siga responsable.

Article 8è. Manteniment del títol

1. Anualment l'OCIT elaborarà un informe de gestió de la patent i el remetrà al vicerectorat competent. Aquest vicerectorat, podrà retirar total o parcialment el suport econòmic de la partida pressupostària de patents al manteniment d'algun títol si les perspectives de la explotació d'aquest no foren favorables. D'aquesta decisió s'haurà d'informar a la Comissió d'Investigació.
2. L'autor podrà proposar al vicerectorat corresponent, finançar total o parcialment les despeses de manteniment a càrrec dels fons dels projectes de què siga responsable.

Article 9è. Participació dels beneficis de l'explotació

1. Els autors participaran en una tercera part dels beneficis de l'explotació, una vegada deduïdes les despeses necessàries per a la protecció d'aquesta, participació que es distribuirà, si en són més d'un, en proporció a la participació de cadascun.
2. A més, s'assignarà al pressupost dels departaments o instituts dels autors una tercera part dels beneficis de l'explotació, distribució que es farà, si en són diverses persones, en proporció a la participació d'aquestes.
3. La mateixa distribució s'aplicarà als ingressos que s'obtinguen per l'explotació dels resultats activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació protegits per tercers, en aplicació d'allò que s'estableix en l'article 3.2 d'aquesta normativa.

Article 11è. La cessió de la protecció als investigadors

1. La Universitat Jaume I podrà cedir als autors els drets de propietat industrial, quan no estiga interessada en la protecció o d'aquests quan decidisca abandonar qualsevol títol.
2. En aquests casos la Universitat tindrà dret a una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús dels títols que es tracte i a una participació del 20% dels beneficis nets de l'explotació dels títols, la meitat de la qual s'assignarà als departaments o instituts a què pertanyen els autors en proporció a la participació d'aquests.

Article 12è. Explotació dels títols

1. La decisió respecte al règim d'explotació dels títols de propietat industrial i intel·lectual correspon al rector amb l'informe previ de la Comissió de l'Equip de Govern. També correspon al rector, a proposta de la Gerència, la firma dels contractes de cessió i llicència, si s'opta per l'explotació indirecta.
2. Les empreses interessades en l'explotació de qualsevol títol de propietat industrial o intel·lectual de la Universitat Jaume I es dirigiran a l'OCIT, des de la qual, en atenció als criteris que continga l'informe de recomanació de protecció, a les ofertes econòmiques efectuades per l'explotació del títol i als informes que, si escau, puguin sol·licitar-se a experts independents, es remetrà una proposta de contracte al Servei de Gestió Administrativa i Patrimonial perquè els tramite.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de ser aprovada.

Disposició addicional

La Universitat Jaume I garantirà el dret a la propietat intel·lectual de tota la comunitat universitària, incloent el que resulte dels treballs presentats per l'estudiantat en el marc dels estudis que cursa.

LA LAGUNA



NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

La Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986), en su artículo 20, dice que corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de la participación en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones realizadas por sus profesores, como consecuencia de su actividad investigadora en la Universidad.

Conforme a lo estipulado en el Art. 228.3, y a lo contenido en los Arts. 110.2 c) y d) y 212.3 g) de sus vigentes Estatutos, la Universidad de La Laguna (ULL) elabora la presente normativa sobre la protección de los resultados de investigación, dada su importancia para promover y facilitar la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Por tanto, la protección de los resultados de investigación no constituye un fin en sí mismo sino que debe considerarse como el primer paso de un procedimiento cuya finalidad es transferir dichos resultados al entorno socioeconómico y/o productivo. Corresponde a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) establecer el procedimiento necesario para que los resultados protegidos sean explotados de forma eficiente.

Artículo 1.- Corresponde a la ULL la titularidad de las invenciones realizadas por el personal vinculado a la misma por cualquier relación funcional, estatutaria, contractual o de análoga naturaleza, como consecuencia de su actividad en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades y en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

Artículo 2.- En desarrollo de lo establecido en el artículo 212.3 g) de los Estatutos de la ULL, corresponde a la OTRI la promoción, asesoramiento, gestión y registro de la protección de los resultados de la investigación producida por la ULL, así como la gestión de la explotación de los derechos que se deriven, según lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 3.- Se crea la Comisión de la Propiedad Industrial e Intelectual de la ULL (en adelante CPII) con las competencias y funciones que se describen a continuación:

- 1) Velar por el cumplimiento de la presente normativa.
- 2) Resolver los posibles conflictos que se produzcan entre las diferentes partes implicadas.
- 3) Aprobar los métodos, protocolos y mejoras que desde la OTRI se presenten para la gestión y el asesoramiento en Propiedad Industrial e Intelectual, de acuerdo con las directrices al respecto de la ULL.

La CPII estará formada por el Vicerrector con competencias en Investigación, el Gerente de la Universidad y el Director de la OTRI, y funcionará como órgano colegiado. Dicha comisión tendrá potestad para la interpretación del contenido de la presente normativa.

Se reunirá a petición de uno de sus miembros o de alguna de las partes interesadas y sus resoluciones serán recurribles en alzada ante el Rector.

Artículo 4.- Los autores de las invenciones tendrán el deber de notificar inmediatamente tales invenciones a la OTRI de la Universidad (Art. 20. 3. Ley 11/1986). Para ello, se deberá seguir el procedimiento para la protección y explotación de resultados de investigación de la ULL, desarrollado al efecto por la OTRI.

Artículo 5.- En el caso de que parte de los autores o inventores pertenezcan a otras entidades u organismos, la titularidad de la protección podrá ser compartida, asumiendo cada entidad u organismo los gastos de dicha protección de manera proporcional a su participación en la invención.

Artículo 6.- Los costes de tramitación, promoción y explotación de la solicitud de cualquier título o registro de propiedad industrial o intelectual que corran por cuenta de la ULL incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico y

cualquier otro gasto relacionado con su mantenimiento, serán deducidos en primer término de los ingresos derivados de la explotación del mismo.

Artículo 7.- Según lo dispuesto en el artículo 110.2 c) de los Estatutos de la ULL, los beneficios de explotación derivados de los programas o contratos de investigación, una vez deducidos los costes descritos en el artículo 6 de la presente Normativa, se adscribirán por terceras partes a la Universidad, al Departamento o Instituto Universitario de Investigación y a sus autores.

Los beneficios de explotación de aquellas invenciones que, a juicio de la CPII, no se deriven de programas o contratos de investigación, una vez deducidos los mencionados costes descritos en el artículo 6, se repartirán con el siguiente criterio: veinte por ciento para la Universidad; diez por ciento para la OTRI; y el setenta por ciento restante para los autores o inventores.

Artículo 8.- La ULL podrá renunciar a sus derechos de titularidad en cualquier momento, ofreciendo previamente dichos derechos a los autores o inventores que, de hacerse cargo de los mismos, seguirán las estipulaciones indicadas en el artículo 9 de la presente Normativa.

Artículo 9.- Conforme a lo dispuesto en el art. 20.5 de la Ley 11/1986, la Universidad podrá ceder la titularidad de sus invenciones al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

En caso de que la ULL a propuesta de la CPII, comunique a los autores o inventores no estar interesada en la invención, o si no efectúa ninguna comunicación en el plazo de noventa días a partir de la recepción de la notificación de invención, se entenderá que la Universidad renuncia a los derechos que puedan corresponderle y el autor o inventor podrá solicitar la patente a su nombre. En este caso, la Universidad tendrá derecho al diez por ciento de los beneficios líquidos derivados de la posible explotación o licencia de la patente.

Igual porcentaje se aplicará en el caso de cesión de los derechos de la patente por parte del titular.

Artículo 10.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 110.2 d) de los Estatutos de la ULL, en los trabajos de investigación sometidos a contrato con entes públicos, privados o personas físicas, deberá mencionarse a quién corresponde la titularidad y derechos de explotación de las posibles patentes derivadas de los resultados alcanzados como fruto del contrato.

Artículo 11.- La ULL podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de sus invenciones a una entidad pública o privada, siendo la OTRI, con el asesoramiento de los autores o inventores de la misma, la encargada de realizar dicha gestión y su seguimiento, y de determinar la fórmula más adecuada para realizar la transmisión de los derechos de propiedad.

Artículo 12.- Como norma general, la extensión del ámbito de protección de cualquier patente nacional a patente internacional, estará condicionada a la existencia del interés de una empresa u organismo externo en su explotación.

Para ello, en un plazo no superior a once meses a partir de la fecha de prioridad de la patente, se acordará un compromiso de interés con aquella empresa u organismo externo que así lo haya manifestado. A todos los efectos la empresa u organismo externo interesado en la patente se hará cargo de los gastos de tramitación en que se haya incurrido, así como los de mantenimiento hasta su vencimiento.

Excepcionalmente y tras informe favorable de la CPII, la Universidad se reserva el derecho de sufragar los gastos de dicha extensión. Estos gastos serán sufragados con cargo a una partida presupuestaria creada a tal efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Corresponde a la OTRI elaborar el Procedimiento para la Protección de los Resultados de Investigación de la ULL previsto en el artículo 4 de la presente normativa.

Segunda.- Los resultados de la investigación que tengan interés para su explotación comercial y que deban protegerse por la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 22/1987, de 11 de noviembre, modificada en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), se verán regidos por esta normativa, en aquellos casos en que les sea aplicable.

Tercera.- En lo no previsto en la presente Normativa será de aplicación lo dispuesto en la legislación de referencia sobre propiedad industrial o intelectual, según el caso.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el caso de aquellas patentes ya concedidas o de aquellas invenciones cuya protección esté en estudio o tramitación, la presente normativa les será de aplicación en aquellos aspectos no desarrollados con anterioridad por la ULL.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Normativa entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna.

LLEIDA

Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida

Índex:

Preàmbul.....	2
I. Àmbits d'aplicació.....	3
I.1. Personal de la Universitat de Lleida.....	3
I.2. Estudiants de la UdL.....	3
I.3. Col·laboracions amb altres inventors/autors i/o institucions.....	3
II. Titularitat dels resultats de la Recerca, Desenvolupament i Innovació.....	3
II.1. Resultats obtinguts per personal de la UdL.....	3
II.2. Resultats obtinguts per estudiants de la UdL.....	4
II.3. Resultats obtinguts conjuntament amb altres institucions.....	4
III. Òrgans competents.....	4
IV. Gestió i inscripció dels resultats susceptibles de protegir.....	5
IV.1. Notificació del resultat a la UdL.....	5
IV.2. Tramitació de la sol·licitud de protecció a la UdL.....	5
IV.3. Sol·licitud de protecció en els registres corresponents.....	5
IV.4. Extensió de la sol·licitud de protecció.....	6
V. Cessió i abandonament dels resultats protegits.....	6
V.1. Cessió del resultat protegit a l'inventor/autor.....	6
V.2. Abandonament del resultat protegit.....	6
VI. Distribució dels beneficis de l'explotació o llicència.....	7
VII. Règim de reclamacions.....	7
Clàusula addicional.....	7
Clàusula derogatòria.....	7
Clàusula final.....	7

Preàmbul

La Universitat de Lleida assumeix com un dels principis pel que fa a la recerca l'estímul de la innovació científica, l'actualització, la mobilitat dels personal investigador, el treball pluridisciplinar i la difusió dels resultats de la investigació, d'acord amb l'art. 100.3 dels Estatuts (aprovats pel Claustre en la sessió de 7 d'abril i 10 de juliol de 2003, DOGC núm. 3963, de 8 de desembre de 2003).

L'art. 106.1 d'aquests Estatuts, estableix que el Consell de Govern ha d'adoptar les mesures adients per a la protecció de la propietat intel·lectual dels treballs elaborats pels membres de la comunitat universitària. Per altra banda, en l'art. 106.2 es declara que la Universitat pot cedir la titularitat de les invencions i obtencions vegetals i animals als membres de la comunitat universitària que les hagin produït, amb reserva d'una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta. Els beneficis derivats de la invenció o de l'obtenció s'han de compartir amb la Universitat en la proporció que determini el Consell de Govern. El Consell ha de regular també el procediment de comunicació a la Universitat de les iniciatives de les persones productores amb vista a l'adopció de les mesures oportunes referents a la protecció de les invencions o obtencions.

Per la seva part, la Llei d'Universitats de Catalunya (Llei 1/2003, DOGC 3826), en el seu article 67, determina que el departament competent en matèria d'universitats i les universitats han de fomentar programes per a la protecció i explotació de la propietat intel·lectual i industrial de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixements portats a terme per membres i centres de la comunitat universitària.

La llei 11/1986 de 20 de març, de patents d'invençió i models d'utilitat (BOE núm. 73, de 26 de març de 1986), en l'article 20 d'aquesta, estableix que correspon a les universitats la titularitat de les invencions realitzades pel professorat com a conseqüència de la seva funció d'investigació en la universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora, i es remet a la normativa de cada universitat per a la regulació de les modalitats i quantia de la participació en els beneficis que obtingui la universitat en l'explotació o cessió dels drets d'aquesta respecte de les invencions realitzades pels professors universitaris.

D'altra banda, el RD legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprovà el Text refós de propietat intel·lectual, estableix en els seus articles 1 i 2 que la propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel mateix fet d'haver-la creat, i li confereix el dret exclusiu de l'explotació d'aquesta. Hi ha una excepció referida als programes d'ordinador ja que segons l'article 97.4 d'aquest text, quan un treballador assalariat creï un programa d'ordinador, en l'exercici de les funcions que li han estat confiades o seguint les instruccions del seu cap, la titularitat dels drets d'explotació corresponents al programa d'ordinador així creat, tant el programa font com el programa objecte, correspondran, exclusivament, a l'empresari, excepte pacte contrari.

Arran del Pla Estratègic de Recerca de la Universitat de Lleida (2005-2010), aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida el 15 d'abril de 2005, s'ha creat l'Oficina de Suport a la R+D+i, a fi de donar tot tipus de suport als grups de recerca de la Universitat de Lleida que duen a terme tasques de recerca, desenvolupament i innovació. Aquesta unitat de servei incorpora el Centre de Transferència de Coneixement (CTC) que, d'acord amb la definició de les seves funcions principals indicades en el mateix pla, les prioritats que se li atorguen són donar suport a la gestió de patents i fomentar l'explotació de llicències de les mateixes, especialment per la via de la creació de noves empreses de base tecnològica sorgides de la UdL (spin-offs).

Ateses les prevencions legals citades, tenint també en compte la resta de normatives que estableixen els principis i mecanismes de protecció de la propietat industrial i intel·lectual, les qüestions que s'estableixen en els nous Estatuts de la UdL respecte de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual, la creació d'un nou òrgan de suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació a la UdL, i l'experiència adquirida en l'aplicació de l'anterior normativa sobre propietat industrial i intel·lectual a la UdL (aprovada en sessió de la Junta de Govern de 10.2.1999); és necessari disposar d'una nova i més completa normativa que concreti els procediments per a la protecció i gestió dels resultats de la investigació a la UdL, establint els instruments i mitjans personals i materials necessaris per a una gestió de qualitat en matèria de propietat industrial i intel·lectual, que permeti una eficaç transferència de tecnologia. Es procedeix, doncs, a regular el reconeixement dels resultats obtinguts fruit de la tasca investigadora del personal i estudiants de la UdL, així com establir el sistema de gestió dels mateixos resultats protegits i de les llicències que se'n puguin derivar, per tal d'aconseguir una major promoció i explotació de l'activitat inventora de la UdL i un reconeixement més gran d'aquesta com a titular dels resultats de la recerca que s'hi generin.

I. Àmbits d'aplicació

La present normativa té per objecte regular la titularitat, gestió, llicència i explotació de tots els resultats de la recerca, desenvolupament i innovació susceptibles de protecció segons disposin les normatives que, sobre propietat industrial i intel·lectual, siguin aplicables en cada moment, de les quals es generin o desprenguin drets en favor de la UdL, i siguin realitzades ja exclusivament pel personal que més endavant es definirà, com amb la col·laboració d'altres persones, empreses o institucions.

I.1. Personal de la Universitat de Lleida (en endavant UdL)

Aquesta normativa serà d'aplicació:

- Al Personal Acadèmic de la UdL, definit en l'art. 110 dels Estatuts de la UdL, sota el règim específic establert en l'art. 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.
- Al Personal d'Administració i Serveis de la UdL, que es regirà pels articles 15, 16, 17, 18 i 19 de la mateixa llei, referents a les invencions laborals.

I.2. Estudiants de la UdL

La UdL vetllarà perquè es reconeixin els drets dels estudiants pel que fa a propietat industrial i intel·lectual d'acord amb el que indiqui la normativa corresponent.

I.3. Col·laboracions amb altres inventors/autors i/o institucions

La normativa serà d'aplicació als resultats susceptibles de protecció en els quals, a més d'un membre de la UdL, n'hi hagi un o més pertanyents a altres institucions. També quan un o més inventors, inclosos estudiants i particulars, cedeixin a la UdL els corresponents drets.

II. Titularitat dels resultats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (en endavant R+D+i)**II.1. Resultats obtinguts per personal de la UdL**

Correspon a la UdL la titularitat, gestió, llicència i explotació, en els termes que més endavant s'especificaran, de les invencions realitzades per:

- Personal Acadèmic de la UdL com a conseqüència de la seva funció d'investigació en l'àmbit de les seves activitats docent i investigadora, tal com indica l'article 20.2 de la Llei 11/1986, tant si es deriven de finançament propi com de subvencions de tercers.
- Personal d'Administració i Serveis, que siguin fruit d'activitat d'investigació explícita o implícitament constitutiva del seu objecte de treball, d'acord amb l'article 15.1 de la Llei 11/1986.

En ambdós casos, la UdL també serà titular dels drets de propietat intel·lectual que li atorga l'art. 97.4 del RD Legislatiu 1/1996, i resta de normativa concordant.

Pel que fa als resultats de la recerca susceptibles de protecció obtinguts com a conseqüència d'un contracte o conveni amb un ens públic o privat, el contracte o conveni haurà d'especificar a quina de les parts contractants correspondrà la titularitat dels mateixos i els drets d'explotació dels resultats obtinguts com a fruit del contracte, atenent el què especifiquin les corresponents normatives de protecció de la propietat industrial i intel·lectual (annex 1).

En cas que no hi hagi una previsió explícita en el contracte o conveni, s'entendrà que la titularitat correspon a la Universitat. No obstant això, en el cas dels resultats derivats d'activitats realitzades a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats, es pot cedir a l'empresa o entitat contractant la titularitat dels resultats. Aquest fet, en cap cas afectarà la condició inventors/autors del personal de la UdL. En tots els supòsits s'haurà de respectar la seva menció.

II.2. Resultats obtinguts per estudiants de la UdL

En el cas de resultats susceptibles de protecció realitzats per estudiants, per a l'assoliment dels quals s'hagin utilitzat mitjans de la UdL, la titularitat dels mateixos serà compartida amb la UdL, havent-se d'establir el grau de cotitularitat en funció de la importància de l'ús d'aquests mitjans en el resultat final.

Per altra banda, quan aquests resultats s'esdevinguin en el marc d'activitats docents i investigadores, quan aquestes es desenvolupin sota la direcció o coordinació de personal acadèmic de la UdL, la titularitat serà compartida entre els estudiants i el personal acadèmic, d'acord amb l'art 10.2 de la Llei 11/1986 i els art.s 7 i 8 del RD Legislatiu 1/1996, havent-se d'establir clarament el grau de participació de cadascuna de les parts tenint en compte la intervenció real i efectiva de cada part en el resultat final.

No es consideraran autors els professors quan solament participin en l'avaluació de les activitats.

En cap cas, no es podran utilitzar els treballs, estudis, assaigs i altres realitzacions dels estudiants sense el seu consentiment i d'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

En els documents d'acceptació de les beques de recerca, en els convenis de cooperació educativa i en la resta de documents relatius a activitats que puguin conduir a l'obtenció de resultats susceptibles d'explotació, s'informarà als estudiants d'aquesta normativa i s'hi establirà el règim de titularitat dels resultats que es consideri oportú en cada cas (annex 2).

La retribució i el grau de participació en la gestió del resultat susceptible de protecció serà el mateix que s'apliqui al personal acadèmic, regulant-se en l'apartat VI.

II.3. Resultats obtinguts conjuntament amb altres institucions

En el cas de resultats susceptibles de protecció compartits amb altres institucions, el/s membre/s de la UdL informaran de la part de la titularitat que correspon a la UdL. La UdL gestionarà la formalització d'un conveni o contracte de cotitularitat amb l'altra/es entitat/s per regular tots els aspectes relacionats amb la copropietat. La distribució dels beneficis corresponents a la UdL es farà d'acord amb les proporcions indicades en la present normativa, apartat V.

Independentment del grau de participació de la UdL, el seu personal vetllarà perquè la Universitat figuri com a titular o cotitular de les resultats protegits.

III. Òrgans competents

El Vicerector de Recerca i Innovació, per mitjà de l'Oficina de Suport a la R+D+i, s'encarregarà d'estudiar cada sol·licitud i determinar l'interès de la Universitat en els resultats obtinguts, l'assumpció o no de la gestió de la protecció per part de la Universitat i els àmbits territorials i temporals en què es responsabilitzarà de llur manteniment. Aquest podrà demanar els dictàmens interns i externs que consideri convenients per tal d'adoptar la seva resolució.

La cessió, venda o llicència dels drets sobre els resultats protegits, a favor dels inventors/autors o a favor de tercers, s'ha de fer per resolució del Rector, després d'escoltar el Vicerector de Recerca i Innovació i previ informe de la gerència.

El Vicerector de Recerca i Innovació, per mitjà de l'Oficina de Suport a la R+D+i, s'encarregarà de coordinar els següents tràmits:

- Inscripció i manteniment (actualització) dels registres corresponents.
- Gestió de la negociació de la cessió o explotació amb els criteris de màxim rigor i rendibilitat.
- Difondre i publicitar adequadament el resultat protegit en els àmbits que es creguin més idonis amb les eines de comercialització de què es disposen.
- Reconèixer l'autoria dels inventors.

Anualment l'Oficina de Suport a la R+D+i, elaborarà un informe de gestió de la propietat industrial i intel·lectual i el remetrà a la Comissió de Recerca.

IV. Gestió i inscripció dels resultats susceptibles de protegir

IV.1. Notificació del resultat a la UdL

Un cop formalitzats els contractes, convenis o projectes executats per membres de la comunitat universitària en col·laboració amb ens públics o privats, les persones responsables dels mateixos hauran de comunicar els resultats que es puguin esdevenir del treball desenvolupat en matèria de propietat industrial i intel·lectual a l'Oficina de Suport a la R+D+i.

Els membres de la UdL, quan considerin que els resultats que han obtingut són susceptibles de ser protegits, ho notificaran tot seguit a la UdL, d'acord amb les normatives de protecció vigents.

En cas que es tracti d'un equip d'investigació, la notificació l'haurà de fer la persona que consti com a responsable de desenvolupar el projecte, contracte o conveni, o designar la persona que faci d'interlocutora entre la UdL i els inventors/autors. Quan hi hagi inventors externs a la UdL, l'interlocutor haurà de ser sempre un membre del personal de la UdL.

El Personal d'Administració i Serveis i els estudiants a què fa referència la normativa hauran de comunicar els resultats susceptibles de protecció al seu tutor o responsable de la tasca que realitzin i, a partir d'aquí, seguiran el mateix procediment de notificació que la resta de personal.

IV.2. Tramitació de la sol·licitud de protecció a la UdL

La notificació es farà per mitjà de la presentació d'un formulari de sol·licitud de protecció a l'Oficina de Suport a la R+D+i (annex 3). Addicionalment, l'Oficina de Suport a la R+D+i podrà demanar al sol·licitant informació complementària per tal de poder avaluar l'interès en protegir el resultat (annex 4)

Respecte de la propietat intel·lectual dels programes d'ordinador que no hagin estat desenvolupats a partir de codi lliure, el creador tindrà la facultat d'alliberar-ne el codi o seguir els procediments de protecció establerts (annex 5). En tot cas, el creador haurà de tenir en compte les possibles aplicacions industrials i comercials del programa, alhora que caldrà que comuniqui la seva decisió a l'Oficina de Suport a la R+D+i.

A partir del moment en què es presenti la sol·licitud de protecció no es durà a terme cap tipus de publicació envers els resultats per no trencar la novetat. En tot moment es tractarà de forma confidencial la informació rebuda. Les gestions a desenvolupar per part dels òrgans competents de la UdL, seran realitzades amb la màxima diligència, confidencialitat i posant els mitjans perquè es mantingui en els contactes amb tercers.

Un cop rebuda la documentació, el personal de l'Oficina de Suport a la R+D+i analitzarà conjuntament amb el/s sol·licitant/s les circumstàncies del resultat a protegir, l'aplicabilitat industrial i comercial i les seves possibilitats d'explotació.

Si aquesta anàlisi és positiva, l'Oficina de Suport a la R+D+i farà una petició al Vicerector de Recerca i Innovació per tal que els inventors/autors duguin a terme una cerca exhaustiva sobre els antecedents i possibilitats de protecció. Un cop realitzada, i en base a tota la informació amb què es compti, el personal de l'Oficina de Suport a la R+D+i elaborarà un informe sobre la viabilitat, l'interès científic i les possibilitats d'explotació del resultat presentat. Dins el termini màxim d'un mes, un cop l'estudi inicial hagi estat positiu, el resultat de les anàlisis anteriors es trametran al Vicerector de Recerca i Innovació, que estudiarà la proposta i dictaminarà sobre la idoneïtat de la protecció.

L'Oficina de Suport a la R+D+i comunicarà a l'investigador/autor la resolució que s'hagi pres respecte de la sol·licitud presentada i els efectes que se'n deriven. La seva decisió podrà ser recorreguda per les persones interessades davant de la Comissió de Recerca, seguint el procediment establert al punt VII relatiu a les eventuais reclamacions.

IV.3. Sol·licitud de protecció en els registres corresponents

En cas que es decideixi protegir el resultat, la UdL, a través de l'Oficina de Suport a la R+D+i, iniciarà l'expedient de tramitació realitzant una sol·licitud de protecció en el corresponent registre o oficina. La UdL es farà càrrec de

les despeses de tramitació de la protecció, així com de les taxes, assessorament tècnic i altres costos derivats de la tramitació (despeses que seran deduïdes en primer terme dels ingressos derivats de la possible explotació, en cas que aquests es donin).

Un cop realitzada la sol·licitud de protecció, l'inventor/autor, amb l'ajuda de l'Oficina de Suport a la R+D+i i del Vicerectorat de Recerca i Innovació, hauran de procurar l'explotació del resultat, bé utilitzant els resultats de la recerca amb profit econòmic des de la mateixa universitat o bé cedint la llicència d'explotació a una altra entitat que hi estigui interessada. Amb aquesta finalitat, l'Oficina de Suport a la R+D+i podrà sol·licitar a l'inventor/autor la documentació o informació que siguin necessaris (traduccions de la sol·licitud i d'informacions relatives a l'àmbit d'aplicació del resultat a protegir i els seus avantatges, informació de què disposin sobre el seu mercat potencial, etc.).

IV.4. Extensió de la sol·licitud de protecció

En el cas de les sol·licituds de protecció de propietat industrial o intel·lectual que atorguin un dret de prioritat internacional, si transcorregut aquest temps de prioritat no s'ha arribat a cap acord de comercialització satisfactori, però el Vicerector de Recerca i Innovació (o l'inventor/autor ho sol·licita) creuen que encara hi ha possibilitats reals de fer-ho, sempre i quan no s'hagi fet una divulgació que pugui destruir la novetat del resultat, es podrà desistir de la primera sol·licitud de protecció i es podrà considerar presentar-ne una segona idèntica o millorada, alhora que es demanarà no publicar la primera, i crear així un nou termini de prioritat, per tal de continuar intentant la comercialització. Aquest procés es podrà reiterar les vegades que es cregui convenient.

L'extensió internacional de la protecció, que en els casos en què correspongui, s'haurà de realitzar abans de finalitzar el període de prioritat que atorga la corresponent sol·licitud, estarà condicionada a l'existència d'acords amb tercers que financin les despeses que l'extensió originarà o bé a la viabilitat econòmica de la seva explotació futura. No obstant, el Vicerector de Recerca i Innovació i l'inventor/autor podran acordar la contribució econòmica a les despeses d'extensió de la de la protecció a altres països per part de fons de projectes de què sigui responsable.

En el cas que la UdL sigui copropietària de la titularitat dels resultats protegits, serà igualment d'aplicació el paràgraf anterior, llevat que l'altra entitat assumeixi les despeses d'extensió.

V. Cessió i abandonament del resultat protegit

V.1. Cessió del resultat protegit a l'inventor/autor

La UdL podrà cedir la titularitat a l'inventor/autor, si aquest hi està interessat, en cas que la UdL decideixi no assumir els seus drets sobre el resultat obtingut o renunciï a l'extensió internacional de la protecció (sempre i quan hi hagi hagut el pronunciament de la Comissió de Recerca) i també, si la UdL no està interessada en mantenir-la un cop transcorregut el termini de prioritat que atorguen algunes de les normatives de protecció.

En tots els supòsits de cessió de titularitat a l'inventor/autor que apareixen en aquesta normativa, la UdL tindrà dret a una participació en els beneficis que aquest pugui obtenir de l'explotació del resultat protegit, d'acord amb allò que indiquen les normatives de protecció de la propietat industrial i intel·lectual. La Universitat recuperarà les despeses ocasionades de la tramitació i el manteniment del resultat protegit, en la mesura que aquestes s'hagin produït, (la gestió de la inscripció dels resultats en els registres corresponents i de les despeses que se'n deriven durant ell períodes de prioritat), i negociarà un *royalty* amb els futurs titulars. Aquests *royalties* seran un percentatge sobre els ingressos de les vendes del producte basat en el resultat protegit. En la determinació del percentatge es tindrà en compte el grau de participació del resultat protegit en el producte i en cap cas serà inferior als valors considerats en operacions similars prèvies dins un mateix sector econòmic. Aquests ingressos es faran efectius en el moment en què sigui explotat per ells mateixos, o bé llicenciat o transferit a tercers.

Així mateix, la UdL té el dret de reservar-se una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'explotació. El Vicerector de Recerca i Innovació acordarà, si és el cas, si fa ús d'aquesta llicència o el període durant el qual pot optar a exercir-la, que en cap cas podrà ser superior a un any des de la data de cessió de la titularitat a l'inventor/autor.

V.2. Abandonament del resultat protegit

Per norma general, quan no hi hagi cap institució interessada en l'adquisició o llicència, l'inventor/autor tampoc hi estigui interessat o no s'hagi arribat a cap acord de cessió o venda amb els tercers, el manteniment de la protecció podrà abandonar-se, prèvia resolució del Vicerector de Recerca i Innovació.

VI. Distribució dels beneficis d'explotació o llicència

Els beneficis obtinguts per la Universitat per l'explotació o llicència del resultat protegit, seran el resultat de descomptar, segons el cas, a l'import de la llicència o l'import obtingut per la utilització dels resultats del mateix, les despeses de tramitació, gestió i manteniment.

Beneficis nets = Import total cobrat / beneficis venda – despeses (costos de gestió, tramitació, redacció, cerca de terceres entitats, etc...).

Aquests beneficis nets es distribuïran de la següent manera:

Inventor(s)/autor(s): 40%

Departament./Institut: 10%

Grup de recerca: 10%

Universitat: 30%

Fons de manteniment de resultats de la investigació protegits: 10%

En cas que els inventors/autors siguin més d'un, hauran d'haver indicat quina és la distribució de la participació corresponent. Si no ho especifiquen, es realitzarà un repartiment equitatiu.

VII. Règim de reclamacions

Les reclamacions per incompliment d'aquesta normativa podran ser presentades a la Comissió de Recerca del Consell de Govern, que adoptarà les decisions adients per preservar els drets que, si s'escau, hagin estat vulnerats. La Comissió de Recerca arbitrarà els mecanismes pertinents per vetllar per l'estricta compliment del que s'estableix en la present normativa i serà l'òrgan competent per a resoldre els dubtes que origini el fet d'aplicar-la.

Contra els acords d'aquesta Comissió es podrà interposar recurs administratiu de reposició davant la mateixa Comissió.

Clàusula addicional

S'estableix un dret de tempteig i retracte recíproc entre la UdL i els inventors/autors en aquells supòsits en què es vulguin alienar per qualsevol títol els respectius drets. En aquest sentit, es fixa l'obligació de comunicació prèvia de la voluntat de transmetre els drets a l'altra part, especificant totes les condicions essencials de la referida transmissió i establint-se un període de trenta dies per a comunicar la voluntat del seu exercici.

Clàusula derogatòria

Aquesta normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta matèria, i entrarà en vigor en el moment en què es publiqui al Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida.

Clàusula final

En la resta no previst en la present normativa, s'aplicarà la legislació corresponent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

ANNEX 1

A les clàusules del contracte o conveni caldrà estipular, amb caràcter general:

- A qui correspondrà la titularitat dels drets dels resultats que se'n puguin derivar, la seva explotació i les despeses de sol·licitud i manteniment.
- VIII. Quan es prevegi que sigui la UdL la titular, si l'empresa o ens té un dret preferent per a la seva explotació. En aquest cas s'estipularan els royalties que haurà de satisfer l'empresa o ens, o s'indicarà que s'establiran posteriorment en un acord després de la corresponent negociació entre la Universitat, a través de l'òrgan que indiqui el Vicerector de Recerca i Innovació, i l'empresa o ens.
- II. Quan s'estipuli que l'altra part sigui la titular dels drets, quins pagaments haurà de satisfer a la Universitat en concepte de beneficis derivats de l'explotació.
 - La salvaguarda dels drets de la UdL davant la possibilitat que l'altra part subcontracti l'explotació comercial del resultat.
 - Les condicions de publicació dels resultats obtinguts.

ANNEX 2

A aquests documents s'hi adjuntarà la informació següent:

D'acord amb la **Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida**, els estudiants de la UdL han d'estar informats del règim que els és d'aplicació respecte dels resultats susceptibles de protecció:

- **Àmbits d'aplicació. Estudiants de la UdL**

La UdL vetllarà perquè es reconeixin els drets dels estudiants pel que fa a propietat industrial i intel·lectual d'acord amb el que indiqui la normativa corresponent.

V. Titularitat dels resultats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (en endavant R+D+i)

En el cas de resultats susceptibles de protecció realitzats per estudiants, per a l'assoliment dels quals s'hagin utilitzat mitjans de la UdL, la titularitat dels mateixos serà compartida amb la UdL, havent-se d'establir el grau de cotitularitat en funció de la importància de l'ús d'aquests mitjans en el resultat final.

Per altra banda, quan aquests resultats s'esdevinguin en el marc d'activitats docents i investigadores, quan aquestes es desenvolupin sota la direcció o coordinació de personal acadèmic de la UdL, la titularitat serà compartida entre els estudiants i el personal acadèmic, d'acord amb l'art 10.2 de la Llei 11/1986 i els art.s 7 i 8 del RD Legislatiu 1/1996, havent-se d'establir clarament el grau de participació de cadascuna de les parts tenint en compte la intervenció real i efectiva de cada part en el resultat final.

No es consideraran autors els professors quan solament participin en l'avaluació de les activitats.

En cap cas, no es podran utilitzar els treballs, estudis, assaigs i altres realitzacions dels estudiants sense el seu consentiment i d'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

En els documents d'acceptació de les beques de recerca, en els convenis de cooperació educativa i en la resta de documents relatius a activitats que puguin conduir a l'obtenció de resultats susceptibles d'explotació, s'informarà als estudiants d'aquesta normativa i s'hi establirà el règim de titularitat dels resultats que es consideri oportú en cada cas.

La retribució i el grau de participació en la gestió del resultat susceptible de protecció serà el mateix que s'apliqui al personal acadèmic.

S'estén també als estudiants l'obligació de guardar secret i mantenir la confidencialitat pertinents respecte dels resultats obtinguts, segons diposa la normativa.

ANNEX 3



Universitat de Lleida
Oficina de Suport a la R+D+i

C. Jaume II, 67 bis
E 25001 LLEIDA (Catalunya)
Tel. + 34 973 00 35 55
Fax + 34 973 00 35 56
info@oficinaRDI.udl.es
http://www.udl.es/recerca/oficinaRDI

SOL·LICITUD DE PROTECCIÓ DE RESULTATS DE LA R+D+i

(Nom de l'inventor/autor sol·licitant)....., amb DNI....., telèfon....., e-mail..... en qualitat d'investigador responsable/membre del grup de recerca..... del Departament de..... de la Universitat de Lleida, en nom meu i de tots els inventors/autors.

EXOSO:

Que les persones que a continuació detallo i en la participació indicada:

<i>Nom i cognoms</i>	<i>Dept. /Centre / Entitat</i>	<i>% de participació</i>

hem obtingut de la nostra activitat investigadora un resultat que considerem susceptible de protecció que podem descriure com (definició / títol de la invenció)..... i que creiem que pot tenir un valor comercial important.

Que el seu origen prové de (projecte de recerca, conveni amb empresa - indicar nom -, altres).....

Que cal compartir la titularitat de la sol·licitud de registre amb la/les entitat/s..... El percentatge de titularitat que pertany a la UdL és de.....%, acreditat pel document contractual / conveni de copropietat (títol i referència)

Per això, a l'empara de l'Acord de la Junta de Govern de la Universitat de Lleida en la sessió..... de, mitjançant la qual es va aprovar la Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la UdL.

SOL·LICITO la protecció del resultat obtingut en forma de....., a l'hora que em comprometo a col·laborar en la gestió i transferència dels resultats identificats, m'obliga a mantenir el degut secret i confidencialitat, així com a aportar tota la documentació/informació necessària per tal d'obtenir la preceptiva protecció.

Adjunto la documentació següent (*Indicar-la, si és el cas*)

.....
Investigador responsable

.....
(Vist-i-plau de la resta d'inventors)

Lleida,.....de de.....

*Especificar quin tipus de protecció de la propietat industrial o intel·lectual se sol·licita: patent, model d'utilitat, disseny industrial, obtenció vegetal o animal, programa d'ordinador, etc.

**ANNEX 4**

Universitat de Lleida
Oficina de Suport a la R+D+i

C. Jaume II, 67 bis
E 25001 LLEIDA (Catalunya)
Tel. + 34 973 00 35 55
Fax + 34 973 00 35 56
info@oficinaRDI.udl.es
<http://www.udl.es/recerca/oficinaRDI>

FORMULARI D'AVALUACIÓ DE PROTECCIÓ DE RESULTATS DE LA R+D+i**1.- Definició del resultat (una o varies opcions):**

- Un nou producte (considerat 'producte' en sentit general)
 Un nou procediment d'invençió
 Millora d'un producte existent
 Millora d'un procés existent
 Una idea (considerada com a tal tota creació literària, artística o científica)
 Un servei nou o millorat

2.- Descripció general del resultat.

En què consisteix, quin problema resol i quins avantatges aporta respecte de l'estat de la tècnica actual (300 paraules):

3.- Paraules clau (per efectuar cerques en bases de dades):

Espanyol:

Anglès:

4.- Aplicacions.

Descriure les seves aplicacions en l'àmbit industrial o intel·lectual, indicant clarament el problema que resol el dispositiu o procediment de dit resultat (200 paraules):

Sectors als quals va dirigit (assenyalar tant el sector que el podria produir com el que l'utilitzaria)

<i>Sector</i>	<i>Producció</i>	<i>Utilització</i>
0. Agricultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Indústries d'extracció i del petroli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Alimentació, begudes, tabac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Tèxtil, confecció, cuir i calçat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fusta i suro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Paper, edició, arts gràfiques i reproducció	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Química i farmàcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Cautxú i materials plàstics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<i>Sector</i>	<i>Producció</i>	<i>Utilització</i>
8. Productes minerals no metàl·lics diversos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Maquinària i equips mecànics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Material i equip elèctric, electrònic i òptic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Material de transport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Indústries manufactureres diverses. Reciclatge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Energia i aigua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Construcció	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Comerç i hostaleria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Transports i comunicacions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Immobiliàries, lloguers i serveis a empreses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Serveis públics, socials i col·lectius	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enumeri els productes alternatius al seu que ja existeixin en el mercat actualment:

Indiqui quins avantatges tècnics té respecte dels citats productes (100 paraules):

Citar les referències publicades més properes al resultat que es vol protegir (pròpies o alienes):

El resultat es considera nou perquè:

No s'ha trobat res igual en bancs de dades i registres de protecció. Indicar quins bancs de dades han estat consultats:

No s'ha trobat res igual en la bibliografia científica consultada. Indicar quina bibliografia científica ha estat consultada i en quins centres de documentació s'ha dut a terme:

No s'ha trobat res igual en un informe de cerca complet.

5.- Grau de desenvolupament.

Escollir, entre aquestes opcions, la/les que més s'aproximin al grau de desenvolupament del seu resultat:

S'ha realitzat en laboratori, cambra de cultiu o animalari, exclusivament.

S'ha realitzat assaig en planta pilot, camp o granja experimental, o hivernacle.

Existeixen prototipus o procediments preparats per al seu desenvolupament i comercialització.

S'haurien de realitzar una sèrie de desenvolupaments per a la seva comercialització o implementació industrial.

En el cas que sigui necessari realitzar el seu desenvolupament per l'explotació comercial, aquest tindria:

Dificultat tècnica:

- Elevada
 Normal
 Baixa

Cost econòmic:

- Elevat
 Mitjà
 Baix

6.- Grau de difusió.

S'ha difós prèviament o és possible una propera publicació de l'objecte del resultat a protegir?

- Sí
 No

En cas afirmatiu, indicar el mitjà de difusió, data i contingut (article de propera publicació, referència bibliogràfica, presentació oral, pòster, lectura de tesi, treball de fi de carrera, comunicació no confidencial, ús, demostració, etc...)

7.- Explotació i comercialització.

Es considera que seria un producte / procediment amb possible èxit comercial:

- Elevat
 Mitjà
 Baix

Quines aplicacions comercials se'n podrien esperar?

Coneix alguna empresa que hi pugui estar interessada? Sí No

Podria indicar quina/quines?

Hi ha mantingut algun tipus de contacte?

El mercat potencial de resultat és:

Exclusivament nacional

-Internacional (assenyalar):

- Europa Estats Units d'Amèrica Japó
 Amèrica Llatina Austràlia Altres. Quins:

8.- Comentaris i informació addicional.

ANNEX 5

En els programes d'ordinador dels quals es vulgui protegir el codi font, s'hi farà constar a la primera pantalla el següent:

Universitat de Lleida Copyright, <any>
Nom de la Institució
Tots els drets reservats

MIGUEL HERNÁNDEZ



SECRETARIA GENERAL

Acuerdo de aprobación de la Normativa sobre los Derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Vista la documentación presentada por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad;

En virtud del informe favorable del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico;

Y vista la propuesta que formula el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad, **el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 1 de diciembre de 2010, ACUERDA:**

Aprobar la Normativa sobre los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cuya redacción es la siguiente:

NORMATIVA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.

1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa es de aplicación a los resultados de los trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación susceptibles de derechos de propiedad industrial y/o intelectual, de los que sea titular la Universidad Miguel Hernández de Elche según lo expuesto en el apartado 2, y que puedan protegerse bajo alguna de las siguientes modalidades:

- Invención protegible mediante Patente, Modelo de Utilidad o Topografía de semiconductores.
- Diseño Industrial.
- Programa de Ordenador.
- Variedad Vegetal.

Igualmente, esta normativa es de aplicación a las obras susceptibles de derechos de propiedad intelectual en que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- Cuando la obra se haya generado en el marco de un contrato suscrito por la UMH con un tercero;
- Cuando su objetivo sea la explotación y comercialización, y previa cesión a la UMH de los derechos necesarios para que pueda otorgar total cumplimiento a dicha finalidad.

Edificio Rectorado y Consejo Social
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche
c. electrónico: secretaria.general@umh.es

Página 1 de 8



SECRETARIA GENERAL

2. Titularidad de los resultados de I+D+i.

2.1. Corresponde a la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el ámbito de aplicación de la presente normativa, la titularidad de los resultados obtenidos en las siguientes situaciones:

2.1.1. Los resultados obtenidos por el personal docente e investigador y por el personal investigador, con vinculación funcional o contractual, como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.

2.1.2. Los resultados obtenidos por otros miembros de la comunidad universitaria, con vinculación funcional o contractual, como consecuencia de sus funciones en la Universidad.

2.1.3. Los resultados obtenidos por miembros de la comunidad universitaria durante su período de formación para la investigación, que hayan sido cedidos a la Universidad bien sea en aplicación del programa de investigación que lo financia o a través de la formalización del acuerdo correspondiente con la Universidad.

2.1.4. Los resultados cuya titularidad correspondiera a cualquier otra persona física o jurídica, vinculada o no con la universidad, y que haya sido cedida a la Universidad.

2.1.5. Los derechos de explotación de las obras que se realicen bajo contrato suscrito por la Universidad Miguel Hernández de Elche con terceros. En particular, corresponde a la Universidad la titularidad de los derechos de explotación de los informes científicos emitidos en el marco de los contratos/convenios suscritos al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

2.2. Lo señalado en el apartado anterior respecto a titularidad de resultados, se entiende sin perjuicio de lo establecido en los contratos o convenios suscritos con entidades públicas o privadas, o personas físicas, al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de diciembre), en cuyo caso se estará a lo dispuesto en los mismos.

Cuando, en aplicación de lo dispuesto en un contrato o convenio de investigación, la Universidad perciba una compensación económica procedente de la explotación de resultados de los que no es titular, la distribución de estos beneficios se realizará aplicando los porcentajes establecidos en el apartado 6.1.b. de la presente normativa.

2.3. En caso de que el resultado protegible proceda de una actividad no relacionada con la función del inventor/autor en la Universidad, y ésta se realice con medios propios y fuera del tiempo dedicado a su actividad profesional, la titularidad de los derechos, así como los beneficios, las obligaciones y responsabilidades que de ellos se deriven, corresponderán íntegramente al inventor/autor.



SECRETARIA GENERAL

Cuando se den las circunstancias indicadas en este apartado, el inventor/autor podrá, en todo caso, ceder a la Universidad la titularidad del resultado.

3. Cesión de titularidad. Abandono y retirada de solicitudes.

3.1. La Universidad Miguel Hernández de Elche podrá renunciar a la titularidad de los resultados regulados por la presente normativa y cederla a sus inventores/autores en el caso de que éstos hayan manifestado su propósito de protegerlos, para que puedan depositar la solicitud de protección en su propio nombre. En este caso, la Universidad tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos de que se trate.

3.2. En el caso recogido en el apartado 3.1, los inventores/autores deberán informar a la Universidad Miguel Hernández de Elche de los contratos de licencia suscritos con terceros y del momento en que la explotación tenga lugar. La Universidad tendrá derecho a una participación del 20% de los beneficios netos que los inventores/autores obtengan de la explotación de tales títulos, y que se distribuirán de la siguiente manera:

- 10% para la UMH.
- 10% para los departamentos/institutos a los que pertenezcan los inventores/autores, en proporción a la participación de éstos.

3.3. La Universidad Miguel Hernández de Elche podrá, motivadamente, retirar o abandonar cualquier solicitud o título de protección en los términos que se establezcan en la legislación aplicable.

4. Derechos y obligaciones de los inventores/autores.

4.1. Los inventores/autores tendrán derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad Miguel Hernández de Elche de la explotación de los derechos sobre los resultados de I+D+i regulados por la presente normativa.

4.2. Los inventores/autores que generen cualquier resultado que pudiera ser susceptible de protección mediante títulos de Propiedad Industrial ó Intelectual en el ámbito de esta normativa, estarán obligados a:

1. Mantener la máxima confidencialidad sobre dichos resultados, evitando cualquier tipo de difusión tanto oral como escrita.
2. Notificar a la Universidad Miguel Hernández de Elche el resultado, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), siempre previamente a su publicación o divulgación, y con independencia de su posición respecto a la protección de dicho resultado.
3. Facilitar a la Universidad Miguel Hernández de Elche cuanta documentación e

Edificio Rectorado y Consejo Social
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche
c. electrónico: secretaria.general@umh.es

Página 3 de 8



SECRETARIA GENERAL

información resulte necesaria para la protección del resultado.

4. Cooperar con la Universidad en cualquier acción que ésta emprenda relativa a la protección, defensa y explotación de sus derechos de Propiedad Industrial o Intelectual.

5. Comisión Delegada del Consejo de Gobierno.

Corresponde a la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno en materia de Propiedad Industrial e Intelectual (en adelante, Comisión Delegada), resolver los procedimientos sobre protección y explotación de los resultados de la investigación regulados por la presente normativa. Dicha Comisión estará compuesta por el Vicerrector con competencias en materia de transferencia de tecnología, que la presidirá, y cuatro vocales designados por el Consejo de Gobierno de entre su personal docente e investigador.

6. Modalidades y cuantías de participación.

Se establecen las siguientes modalidades y cuantías de participación en los beneficios y cargas de la protección y explotación de resultados de investigación:

6.1. Si como consecuencia del procedimiento al efecto instruido, la Comisión Delegada resuelve instar la protección de los resultados de la investigación, dicha resolución establecerá por cuenta de quién corren los gastos:

a. En el supuesto de que los gastos corran por cuenta de la Universidad, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

25% Universidad.
25% Departamento / Instituto.
50% Inventor/es.

b. En el supuesto de que los gastos corran por cuenta de fondos propios del equipo investigador, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

10% Universidad.
10% Departamento / Instituto.
80% Inventor/es.

6.2. Si como consecuencia del procedimiento al efecto instruido, la Comisión Delegada resuelve no instar la protección, se estará a lo establecido en los apartados 3.1 y 3.2 de la presente normativa.

7. Procedimiento de comunicación y protección de resultados.

7.1. Corresponde a la OTRI gestionar los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual procedentes de los resultados de I+D+i regulados por la presente normativa.

Edificio Rectorado y Consejo Social
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n - 03202 Elche
c. electrónico: secretaria.general@umh.es

Página 4 de 8



SECRETARIA GENERAL

7.2. De acuerdo al apartado 4.2.2. anterior, los inventores/autores deberán notificar a la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de la OTRI, el resultado generado, con independencia de su posición respecto a la protección de dicho resultado. A tal fin, cumplimentarán y remitirán a dicha oficina el cuestionario facilitado al efecto por este Servicio, que deberá incluir como mínimo:

- Nombre y DNI de todos los inventores/autores. Porcentaje de participación de cada uno de los inventores/autores.
- Investigador de contacto¹.
- Título de la invención/obra.
- Descripción de la invención/obra.
- Pronunciamento sobre su interés en proteger el resultado.
- Propuesta de modalidad de asunción de gastos y reparto de beneficios, si procede.
- Fuente de financiación.
- Datos de publicaciones o proyectos existentes relacionados.

En la medida de lo posible, cuando se trate de invenciones, el cuestionario irá acompañado de una búsqueda preliminar de antecedentes. En caso de que fuese necesario, la OTRI podrá solicitar otra búsqueda adicional a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La OTRI examinará la documentación recibida y, si considerase necesario precisarla o completarla, contactará a tal fin con el investigador de contacto. La OTRI remitirá la documentación revisada a la Comisión Delegada a fin de que ésta, en el plazo máximo de un mes, resuelva acerca de la conveniencia de solicitar el correspondiente título de propiedad. En la instrucción del procedimiento, la Comisión Delegada podrá solicitar cuanta información adicional estime oportuna, y podrá dar audiencia a los inventores/autores cuando la propuesta de resolución del procedimiento así lo requiera.

La resolución de la Comisión Delegada sobre la protección del resultado será notificada al investigador de contacto a través de la OTRI. En caso de que la resolución sea favorable a la protección, determinará la modalidad de asunción de gastos y reparto de beneficios en los términos previstos en la presente normativa.

7.3. Para la tramitación de la inscripción de una invención, los inventores, que podrán contar con el apoyo de los adecuados servicios profesionales externos y con el asesoramiento técnico

¹ Responsable de la interlocución con la OTRI, y persona con quien se intercambiarán las comunicaciones relacionadas con el procedimiento de protección y explotación.



SECRETARIA GENERAL

de la OTRI, redactarán un borrador de la memoria de solicitud de patente, que será revisado por el citado Servicio.

La OTRI gestionará la presentación del expediente resultante ante la OEPM, y mantendrá informado al investigador de contacto de cualquier incidencia que pudiera producirse durante la tramitación del citado expediente.

En el caso de que se trate de un resultado que, por sus características, corresponda presentarse ante el Registro de la Propiedad Intelectual, será el propio autor quien, una vez seguido el procedimiento descrito en el apartado 7.2, lo presente ante el mencionado registro, trasladando posteriormente el expediente a la OTRI.

En todas las obras susceptibles de derechos de propiedad intelectual sujetas al ámbito de aplicación de la presente normativa, con independencia de que se registren o no, se hará constar en la primera pantalla o primera página lo siguiente:

Copyright <año> UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Todos los derechos reservados.

7.4. Los inventores, a través del investigador de contacto, podrán solicitar la extensión de la protección de una patente a otros países a través del procedimiento establecido en el presente apartado. Este interés deberá comunicarse a la OTRI mediante la cumplimentación del modelo facilitado al efecto por este Servicio, que deberá incluir, como mínimo, una propuesta de modalidad de asunción de gastos y reparto de beneficios de la extensión.

La OTRI examinará la documentación recibida y, si considerase necesario precizarla o completarla, contactará a tal fin con el investigador de contacto. La OTRI remitirá la documentación revisada a la Comisión Delegada, a fin de que ésta, en el plazo máximo de un mes, resuelva acerca de la conveniencia de dicha extensión. En la instrucción del procedimiento, la Comisión Delegada podrá solicitar cuanta información adicional estime oportuna, y podrá dar audiencia a los inventores/autores cuando la propuesta de resolución del procedimiento así lo requiera.

La resolución de la Comisión Delegada sobre la extensión de la protección será notificada al investigador de contacto a través de la OTRI. En el caso de que la resolución sea favorable a la extensión y determine una modalidad de asunción de gastos y reparto de beneficios diferente a la aplicada en la patente nacional, la establecida para la extensión prevalecerá sobre aquella y la modificará. En esta situación, la Comisión Delegada estudiará la posibilidad de aplicar la compensación económica que pueda corresponder.

7.5. En el caso de que los inventores, mediante la cumplimentación del modelo referido en el apartado anterior, comuniquen que no están interesados en la extensión de la protección de la patente, o cuando no se hayan pronunciado expresamente al respecto con un mes de



SECRETARIA GENERAL

antelación a la fecha de vencimiento del período de prioridad de la patente española, la OTRI dará traslado de esta circunstancia a la Comisión Delegada para que, en todo caso, resuelva sobre la conveniencia de la extensión. La resolución de la Comisión Delegada será notificada al investigador de contacto a través de la OTRI.

7.6. Los inventores/autores y la OTRI promoverán la explotación de los resultados de I+D+i regulados por la presente normativa. En caso de que una empresa o entidad tenga interés en explotar comercialmente un resultado del que es titular la Universidad, los inventores/autores y la OTRI participarán en la negociación con el tercero interesado al objeto de definir las principales condiciones del acuerdo a suscribir por las partes, pudiendo contar para ello con el apoyo de expertos externos en la materia.

Cuando se disponga de un acuerdo inicial sobre los aspectos básicos de la explotación, la OTRI lo comunicará a la Comisión Delegada, aportando en colaboración con los inventores/autores la información necesaria para la toma de decisión por parte de la Comisión, entre la que figurará como mínimo:

- Informe sobre la vía de explotación que se considera más adecuada.
- En aquellos casos en los que proceda, propuesta de acuerdo a suscribir con el tercero.

En la instrucción del procedimiento, la Comisión Delegada podrá solicitar cuanta información adicional estime oportuna, y podrá dar audiencia a los inventores/autores cuando la propuesta de resolución del procedimiento así lo requiera.

La decisión adoptada por la Comisión Delegada será notificada al investigador de contacto a través de la OTRI.

El procedimiento anteriormente descrito será asimismo de aplicación cuando, en virtud de lo dispuesto en un contrato o convenio de investigación, sea necesario que la Universidad suscriba un acuerdo para regular la percepción de la compensación económica procedente de la explotación de resultados de los que no es titular.

En el caso de que la Comisión Delegada apruebe la explotación de un programa de ordenador bajo licencia de "software libre", el programa incluirá el nombre de la UMH en las condiciones recogidas en el apartado 7.3.

7.7. Todos los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada serán comunicados al Consejo de Gobierno.



SECRETARIA GENERAL

Disposición Adicional.

En aquellas cuestiones no reguladas en la presente normativa, se estará a lo dispuesto en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores, en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Protección de las Variedades Vegetales, en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, así como a las demás normas que resulten aplicables.

Disposición Derogatoria.

Queda derogada la Normativa sobre los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada el 5 de noviembre de 2002, por la Comisión Gestora de la Universidad.

Disposición Final.

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y será de aplicación a cualquier procedimiento que se inicie con posterioridad a esta fecha, con independencia de que la notificación de resultados referida en el apartado 7.2 se haya producido con fecha anterior.

MURCIA

1

REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA UMU.

1.- Corresponde a la Universidad de Murcia la titularidad de los resultados de las investigaciones realizadas por sus miembros en su tiempo de dedicación o usando el material e instalaciones de la misma. Así como la titularidad de las invenciones realizadas por el investigador como consecuencia de su función de investigación en esta Universidad.

2.- Toda invención deberá ser comunicada a la Universidad por el profesor autor de la misma, mediante notificación escrita en la que se haga constar los datos e informes necesarios para apreciar la utilidad, importancia y novedad con el objeto de que la Universidad en el plazo máximo de tres meses pueda ejercitar los derechos que le corresponde.

3.- La unidad de la Universidad de Murcia encargada de la recepción y tramitación de la solicitud de patente será la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI).

4.- la oficina de la Universidad responsable de la tramitación podrá utilizar el asesoramiento de expertos con el objeto de informar sobre la viabilidad de la patente, salvaguardando la confidencialidad de la información utilizada.

5.- Una vez cumplimentado el expediente se resolverá por el Rector a propuesta del Director de la Agencia de Transferencias de Investigación, la tramitación de la petición de patente en el Registro de la Propiedad Industrial, de acuerdo con los requisitos señalados en el Título V de la Ley 11/1986, sobre el Régimen Jurídico de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad.

6.- Los costes de tramitación de la petición de patente, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico serán deducidos en primer término de los ingresos derivados de la aplicación de la misma.

7.- El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en el punto 1.

8.- Una vez deducidos los gastos de tramitación de la solicitud de patente, en tanto no exista regulación estatutaria al respecto, los ingresos generados se repartirán con el siguiente criterio:

- a) 60% para el investigador o investigadores
- b) 25% para la Universidad, en concepto de ingresos para investigación
- c) 15% para gastos de investigación del grupo que haya participado en la realización de patentes.

9.- La Universidad podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad público o privada. En contrapartida dicha entidad deberá satisfacer a la Universidad de Murcia el oportuno precio o regalía definido en el contrato de cesión.

2

10.- Todos los cargos fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial de la patente serán a cuenta del que adquiere los derechos sobre la misma.

11.- Si por razones comerciales o de cualquier otra índole se subcontratara la fabricación y/o explotación comercial de la patente, se deberá comunicar a la Universidad y salvaguardar sus derechos respecto a la regalía.

12.- La entidad que adquiera los derechos sobre la patente asumirá todas las responsabilidades por las garantías dadas respecto al objeto de su fabricación suministrado por ella misma a sus clientes.

La Universidad de Murcia no asumirá ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios sobre patentes y a los derivados de la fabricación y exportación comercial de la misma.

13.- La Universidad podrá ceder la titularidad de la invención al profesor-inventor reservándose en este caso una licencia no exclusiva e intransferible y gratuita de explotación. En tanto no exista regulación estatutaria, cuando el profesor obtenga beneficios de la explotación la Universidad tendrá derecho a una participación en los mismos determinada por el acuerdo de cesión.

14.- Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato de investigación con un ente privado o público el contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma.

En todo lo no regulado en la presente normativa se estará a lo dispuesto en la Ley 11/1986 sobre Régimen Jurídico de Invenciones y Modelos de Utilidad (B.O.E. nº73, de 26 de marzo).

OVIEDO



Universidad
de Oviedo

Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PREÁMBULO

La protección de los resultados de investigación constituye un elemento básico en los procesos de innovación y transferencia de conocimiento. Dicha protección contribuye a facilitar la transmisión de conocimientos a los sectores socioeconómicos, lo que reporta beneficios evidentes al valorizar las investigaciones realizadas en la Universidad de Oviedo, promocionando a los investigadores y colaborando con empresas nacionales e internacionales que pueden dar lugar a lazos estables futuros de cooperación.

La normativa actual insta a las universidades a regular la titularidad, la distribución de beneficios, así como las diversas situaciones que se puedan presentar con los resultados obtenidos a raíz de la actividad investigadora en las mismas.

Adicionalmente, en el artículo 138, apartado 6, de los Estatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003 de 28 de Noviembre, del Principado de Asturias, se especifica que “los aspectos concernientes a la propiedad intelectual e industrial serán regulados por el Consejo de Gobierno en el marco de la legislación general aplicable”.

ARTICULADO

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

La presente Normativa será aplicable a los títulos de propiedad industrial procedentes de las actividades de investigación y desarrollo llevadas a cabo en la Universidad de Oviedo.

Se considerarán títulos de propiedad industrial y estarán sujetos a este Reglamento todos los resultados que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, así como cualquier otro producto sobre el que la Universidad de Oviedo ostente derechos de propiedad industrial conforme a la legislación vigente. A efectos ejemplificativos, se tendrán por resultados los siguientes: marcas y nombres comerciales, invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad), diseños industriales, topografías de productos semiconductores, variedades vegetales y nombres de dominio.

La presente normativa también será de aplicación a aquellos resultados que puedan dar lugar a títulos de propiedad intelectual susceptibles de aplicación industrial y comercial relativos a la creación de programas de ordenador y bases de datos de orientación comercial.

Quedan excluidos de este Reglamento los resultados que se deriven de contratos suscritos por la Universidad con entes públicos o privados o personas físicas, en la medida en que en ellos se indique expresamente que se ceden los derechos de propiedad industrial a favor de dichos entes. En caso de que en dichos contratos no se mencione nada al efecto, la titularidad de los resultados corresponderá a la Universidad de Oviedo.

Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2007

-1/4-



Artículo 2.- Titularidad de los resultados.

La Universidad de Oviedo será la titular en exclusiva para un ámbito universal de todos los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, de transformación, o cualesquiera otros reconocidos por la normativa vigente) sobre los resultados de la investigación a que hace referencia el artículo 1 de este Reglamento. En consecuencia, podrá publicar, divulgar, transformar, utilizar o proteger tales resultados mediante títulos de propiedad industrial o, en la medida en que se refieran a programas de ordenador, de propiedad intelectual, o bien mantenerlos en secreto.

Todos los títulos de propiedad industrial recogidos en el presente Reglamento que se pudiesen solicitar se inscribirán a nombre de la Universidad de Oviedo o de quien ésta designe.

En el caso concreto de los derechos de propiedad intelectual referentes a programas de ordenador y bases de datos, con independencia del tipo de protección que se adopte, se indicará lo siguiente en la obra:

Copyright © <año> Universidad de Oviedo
Todos los derechos reservados

Los becarios, estudiantes y doctorandos que, como investigadores, hayan participado en un proyecto de I+D+i cuyos resultados se vayan a proteger, podrán ser reconocidos como autores de los mismos. No obstante, la titularidad sobre los resultados que pudiera corresponderles será cedida expresamente a favor de la Universidad de Oviedo.

En el caso de resultados o trabajos a proteger desarrollados por becarios, estudiantes o doctorandos como investigadores en un marco diferente a los proyectos de I+D+i, como puedan ser los trabajos fin de carrera o tesis doctorales, se reconocerá la autoría del becario, estudiante o doctorando cuando el profesor de la Universidad de Oviedo sólo haya encargado y evaluado el trabajo. En el caso de que el profesor también haya dirigido y coordinado el trabajo, o haya participado de forma activa en su realización, los coautores serán el estudiante y el profesor. En ambos casos, la titularidad de los derechos de explotación del resultado de tales investigaciones o trabajos será exclusivamente de la Universidad de Oviedo.

Artículo 3.- Obligación de comunicación por los autores y protección de resultados por parte de la Universidad.

Los resultados de investigación susceptibles de explotación industrial deberán ser comunicados por los autores a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Oviedo, cuanto antes y siempre previamente a publicar o difundir cualquier resultado susceptible de ser protegido.

La notificación se hará por escrito en el formulario establecido al efecto, e irá acompañada de los informes y datos necesarios para identificar a los autores y su contribución a la obtención de los resultados y, en definitiva, para que la Universidad pueda evaluar la ejecución de los derechos que le correspondan.

En caso de que la Universidad no esté interesada en la protección de los resultados notificados, o si transcurren tres meses desde que la OTRI haya acusado recibo de la notificación de los investigadores sin que se haya iniciado el ejercicio de los derechos que le correspondan a la Universidad, se aplicará el artículo 6 sobre protección de resultados por parte de los investigadores.

Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2007



No podrá publicarse el resultado de una investigación susceptible de ser patentada durante el plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior o, en el caso de que la Universidad haya comunicado su intención de llevar a cabo la protección de los resultados notificados, hasta que se haya presentado la solicitud de patente o protección adecuada al caso. Se entenderá por publicación a estos efectos cualquier acto de divulgación, escrita u oral, sobre el contenido de la investigación y sus resultados, incluyéndose a modo de ejemplo y no limitativo, las conferencias, clases doctrinales, presentaciones de tesis, artículos, entrevistas, etc. En todo caso, tanto la Universidad, como la OTRI, como también los investigadores y personal adscrito a la investigación estarán obligados a cumplir con las exigencias establecidas en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

En caso de que haya gastos derivados del proceso de protección o registro y, en su caso, del mantenimiento de dicha protección, desde el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa (u otro órgano competente designado por el Rector) se estudiará en cada caso la conveniencia y disponibilidad para atender dichos gastos conforme a las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 4.- Explotación de resultados.

La Universidad de Oviedo, como titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual a los que se hace referencia en este Reglamento, explotará los resultados bien por sí misma o mediante terceros debidamente autorizados.

La iniciativa de las negociaciones con entidades públicas o privadas para tal explotación pueden surgir tanto de estudios realizados por el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa (u otro órgano competente designado por el Rector), como por sugerencia de los propios autores. En ambos casos, será el Vicerrector competente por delegación del Rector quien, con los asesoramientos internos o externos que se estimen oportunos, lleve el control de la negociación y firme, en su caso, los correspondientes contratos de transferencia.

Artículo 5.- Reparto de los beneficios netos de la explotación de resultados.

En caso de obtención de ingresos derivados de la explotación de los resultados, una vez deducidos los gastos de tramitación de la solicitud de protección y demás gastos imputables, se distribuirán de la siguiente forma:

- 50% para los autores (repartidos entre ellos según su contribución a la consecución de los resultados que figure en la notificación de la invención).
- 50% para la Universidad, que se repartirá de la siguiente manera: 15% para el Grupo de Investigación al que pertenecen los autores, 5% para la OTRI, 10% para un fondo común de solicitud y mantenimiento de títulos de protección, y 20% para la caja general de la Universidad de Oviedo.

Artículo 6.- Protección por parte de los investigadores.

En caso de que la Universidad no esté interesada en la protección o registro de los resultados de investigación y así se les comunique a los investigadores, o haya transcurrido el plazo de tres meses sin respuesta desde la comunicación de los resultados al que se hace referencia en el artículo 1 de la presente Normativa, los autores podrán depositar la solicitud de protección o registro en su propio nombre, lo que deberán notificar previamente por escrito a la OTRI.



Universidad
de Oviedo

Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la Empresa

En este supuesto y en caso de que los autores procedan a la explotación del título resultante, por sí mismos o mediante un tercero, la Universidad de Oviedo tendrá derecho a:

1. Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación de los resultados en cuestión.
2. Una participación del 20% de los beneficios netos de la explotación de los resultados protegidos o registrados, que será distribuida de la siguiente forma:
 - Un 50% de dicha participación para la Universidad de Oviedo.
 - Un 50% para el Grupo de Investigación al que pertenezcan los autores.

Artículo 7.- Registro.

La OTRI de la Universidad de Oviedo llevará un registro de todas las solicitudes y depósitos de títulos de propiedad industrial e intelectual. En el caso de que la Universidad de Oviedo no ostente la titularidad, los autores serán los responsables de que la persona física o jurídica que efectúe la solicitud de protección o registro remita una copia de la misma a la OTRI y la mantenga informada del estado de la tramitación y eventual concesión del derecho o inscripción del registro.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente Reglamento, queda derogado el Reglamento de Patentes y Modelos de Utilidad de la Universidad de Oviedo, aprobado por la Junta de Gobierno en su sesión de diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos y su modificación aprobada por la Junta de Gobierno en su sesión de veintiséis de Julio de mil novecientos noventa y cinco.

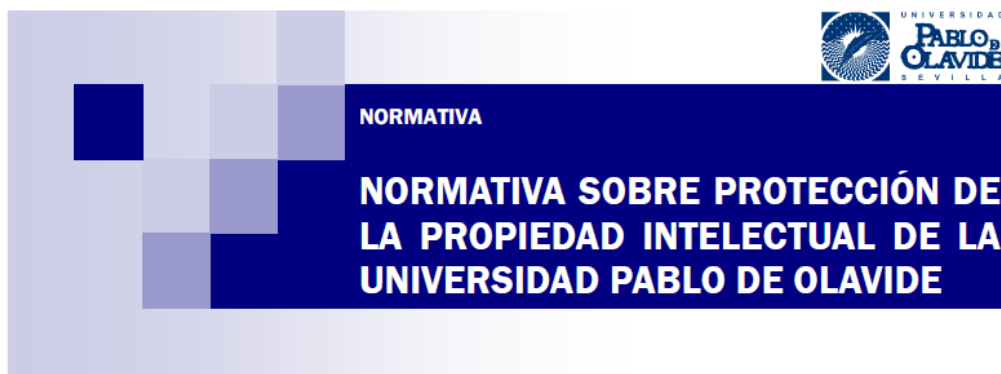
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPA.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 3 de mayo de 2007 de lo que como Secretaria General doy fe. En Oviedo a cuatro de mayo de dos mil siete. Margarita Fuente Noriega, Secretaria General.

Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2007

PABLO DE OLAVIDE



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, de 27 de marzo de 2007, por el que se aprueba la Normativa de Propiedad Intelectual e Industrial de la Universidad

La presente Normativa tiene como fin regular los procedimientos de gestión y los derechos y deberes de la comunidad universitaria sobre la propiedad intelectual desarrollada, dentro del ámbito de sus funciones, para lograr su puesta en valor como herramienta al servicio del desarrollo económico y la creación de riqueza y bienestar social.

Los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide disponen que una de las funciones básicas de la Universidad es "la difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico y social" -artículo 4.1 b)- y en su cumplimiento "impulsará y apoyará la investigación como procedimiento de creación y renovación del conocimiento, así como de innovación y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos" -art. 4. 2 c)-.

Por otra parte, la protección de los resultados de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, que se desarrollan en las Universidades y Centros y Organismos públicos de investigación a través de patentes, registros, marcas, y otros, influye en el progreso económico por cuanto la transferencia de resultados a los que se le ha otorgado una seguridad jurídica, constituye un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica y el beneficio socio-económico de sectores interesados en la explotación, cumpliendo a su vez con el compromiso mencionado de difusión y divulgación del conocimiento.

El ordenamiento jurídico regula las distintas modalidades de protección en atención a las características específicas de los resultados obtenidos. En este sentido, podemos diferenciar dos tipos de protección de los resultados de investigación: Por un lado, la propiedad industrial, que comprende las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños, signos distintivos, obtenciones vegetales y títulos sobre protección de topografías de productos semiconductores. Estas categorías jurídicas protegen las soluciones técnicas a un problema dado, las creaciones de forma, bidimensionales o tridimensionales, las obtenciones vegetales y las topografías de productos semiconductores. Por otro lado, se distingue la propiedad intelectual, que comprende todas las creaciones originales de carácter literario, artístico o científico expresadas por cualquier

medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Esta modalidad de protección concede al autor unos derechos de contenido moral y patrimonial o derechos de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Estos últimos derechos pueden ser transmitidos a una persona física o jurídica distinta del autor.

En el caso concreto de las invenciones, y atendiendo a lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad, corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora; por otra parte, el mismo artículo dispone que el profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas y corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.

En cumplimiento de lo expuesto, los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide disponen lo siguiente: "Todos los contratos celebrados al amparo de este artículo deberán especificar en los términos en que así lo permita la legislación vigente, quién es el titular del derecho de propiedad intelectual o industrial de la obra resultante. La Universidad participará de los beneficios económicos derivados de la comercialización de resultados de la investigación al menos en el 50 por 100 de la cuantía obtenida por la cesión de patentes." (artículo 218.4).

Por otro lado, los mismos Estatutos disponen que le corresponde a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), la función de "Gestionar los derechos de propiedad industrial procedentes de los resultados de la investigación desarrollada por la Universidad" (artículo 169 f).

A los efectos de la presente normativa y en consonancia con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se denomina "propiedad intelectual" tanto a la "propiedad industrial", regulada en España por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad, como a la propiedad intelectual entendida como "derechos de autor" y regulada por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Artículo 1. Objeto

La presente normativa regula el procedimiento de protección de los resultados de investigación, la titularidad de los mismos, el ámbito de aplicación y los derechos económicos resultantes de la explotación de la propiedad intelectual, que tengan una componente técnica y sea de aplicación industrial.

Artículo 2. Ámbito

1. La presente normativa abarca los siguientes tipos de títulos de propiedad clasificados en función del organismo que concede la protección:

- a) Patentes, modelos de utilidad, topografías de semiconductores, diseños industriales y marcas, los cuales se tramitan y conceden por la Oficina de España de Patentes y Marcas y por el resto de Organismos Registrales extranjeros y/o supranacionales.
- b) Registros de obras intelectuales de aplicación industrial, que incluyen: Proyectos, planos, mapas, maquetas, diseños arquitectónicos y de ingeniería; programas de ordenador; obras multimedia y bases de datos, los cuales se tramitan y conceden por el Registro de Propiedad Intelectual.
- c) Variedades vegetales protegidas y obtenciones vegetales, las cuales se tramitan a través del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2. Se excluyen del ámbito de esta normativa las restantes obras intelectuales: libros, folletos, impresos, escritos, conferencias, explicaciones de cátedra y similares; composiciones musicales y arreglos; coreografías y obras teatrales; obras cinematográficas y obras audiovisuales; esculturas y obras de pintura, grabados, litografías, cómics y obras plásticas; Obras fotográficas y meras fotografías; Traducciones, compendios, resúmenes o cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica

Artículo 3. Titularidad de los derechos

Corresponde a la Universidad Pablo de Olavide la titularidad de las invenciones realizadas por el personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, y por el personal de administración y servicios, becarios de cualquier modalidad reconocida por la Universidad, y estudiantes si fuera el caso, como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la misma, o si para ello hubieran hecho uso sustancial de la infraestructura y/o recursos de la Universidad Pablo de Olavide salvo en los casos en los que la actividad inventiva se realice bajo contrato o convenio, en donde se estará a lo dispuesto en éste.

Artículo 4. Copropiedad con otras entidades de la titularidad de los resultados de investigación protegidos.

1. En el caso de que los resultados objeto de protección, bajo cualquier modalidad, procedan de colaboraciones con entidades públicas o privadas o personas físicas ajenas a la Universidad Pablo de Olavide, formalizadas a través de convenios, acuerdos o convocatorias públicas, se deberá suscribir un contrato de copropiedad entre la Universidad y los otros organismos participantes, en el que se hará constar el porcentaje de propiedad de cada entidad, y los derechos y deberes de cada uno de ellos en relación con la invención.

2. Si el resultado se ha obtenido como consecuencia de una prestación de servicios o de la realización de un trabajo de carácter científico, técnico o artístico regulada por un contrato previo, conforme al art. 83 de la LOU, habrá de ajustarse a lo pactado en dicho contrato en materia de derechos sobre la titularidad de los mismos.

3. Si el resultado se ha obtenido en contratos del Programa Marco de I+D de la Unión Europea o en otros programas internacionales se estará a lo dispuesto en el acuerdo de consorcio que firmen los participantes y en el contrato firmado con la Comisión Europea o con el organismo gestor internacional del correspondiente programa.

Artículo 5. Órganos de decisión y unidad de gestión

1. El órgano de decisión sobre el interés o no de proteger una propiedad intelectual a título de la Universidad Pablo de Olavide será el Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, por delegación expresa del Rector, quien podrá recabar los informes externos que considere convenientes.

2. Corresponde a la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) de la Universidad Pablo de Olavide la gestión de la protección de la propiedad intelectual, generada en la Universidad o en su nombre, así como someter a juicio del órgano de decisión las propuestas de protección ante ella planteadas.

3. Los interesados informarán a la OTRI sobre el resultado que quieren proteger, la cual procederá a recopilar la documentación necesaria para redactar y presentar la solicitud ante el organismo oficial, nacional, comunitario o internacional que corresponda, previa aprobación del Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías.

4. Si bien la OTRI actuará como agente asesor de la propiedad intelectual, se podrá recurrir, en los casos en los que la complejidad o especiales características lo aconseje, a agentes oficiales de la propiedad intelectual.

5. Si una vez presentada una invención ante la OTRI, la Universidad manifestara, a través del Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, no estar interesada en la protección de la misma, se renunciará a su titularidad en favor de los inventores. En este caso, la Universidad tendrá derecho al diez por ciento (10%) de los beneficios líquidos derivados de su explotación, licencia o cesión, como aportación por el uso de los medios, infraestructuras o recursos de la Universidad que han sido necesarios para llegar al resultado que se desea proteger. En cualquier caso, siempre que la patente no sea cedida a terceros, la Universidad se reserva el derecho a obtener del titular de la misma una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita.

6. La comunicación de "no interés", referida en el apartado anterior de este artículo, deberá trasladarse a los inventores en un plazo máximo de tres (3) meses, contado desde su presentación en la OTRI.

7. En el plazo máximo de once (11) meses desde la presentación de la solicitud de una patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, previo informe de la OTRI, decidirá de mutuo acuerdo con los inventores, sobre la extensión internacional de la patente, bien entendido que si tal decisión no se toma, el ámbito de la protección quedará reducido definitivamente al territorio nacional.

Artículo 6. Participación del personal de la Universidad

1. El personal docente e investigador y el de administración y servicios de la Universidad Pablo de Olavide, tanto temporal como indefinido, así como los becarios y estudiantes que hayan

obtenido resultados objeto de propiedad intelectual en el ejercicio de sus funciones en la Universidad, figurarán como inventores o autores de los mismos incluso en el caso de que dejen de pertenecer a la Universidad en un momento posterior a la vigencia de la protección.

2. Los autores o inventores tienen derecho a percibir beneficios por la explotación de esos resultados, salvo renuncia expresa. A estos efectos, a la vez que comuniquen a la OTRI los datos correspondientes a la invención u obra intelectual, deberán indicar en documento suscrito por todos los autores o inventores el porcentaje de copropiedad de cada uno de ellos.

3. Los inventores con otro tipo de vinculación con la Universidad, como estudiantes, becarios, o miembros de otras instituciones que actúan a título individual, formalizarán un contrato de cesión de derechos de explotación a la Universidad Pablo de Olavide. Dicho contrato reflejará el porcentaje de su participación en los derechos de explotación y deberá estar formalizado antes de la presentación de la solicitud de registro.

Artículo 7. Participación en la protección a través del Registro de propiedad intelectual

1. La propiedad intelectual de una obra, corresponde al autor o autores por el solo hecho de su creación.

2. Los derechos sobre una obra intelectual que sea resultado de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos y en la proporción que ellos determinen, concretamente los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

3. La Universidad Pablo de Olavide realizará administrativamente la inscripción de las obras incluidas dentro del ámbito de aplicación de la normativa en el Registro Territorial de Propiedad Intelectual de Sevilla, como soporte legal de que la obra existe y pertenece a su titular. Para ello será necesario que previamente todos los autores, a título individual, suscriban contrato de cesión de derechos de explotación a favor de la UPO, que incluya los derechos cedidos, las modalidades de explotación, el tiempo de cesión, la participación de los autores en los ingresos de explotación, el ámbito territorial y el carácter exclusivo o no de la cesión.

4. En todas las obras intelectuales de la Universidad Pablo de Olavide, incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta normativa, recogidas en el artículo 2, se hará constar en lugar visible: "Copyright UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA, año. Todos los derechos reservados", independientemente de que estén registradas o no.

5. En el caso de obras intelectuales que puedan catalogarse como "software libre" o programas de ordenador de código abierto, se puede proceder igualmente al registro con la finalidad del reconocimiento público del titular o para facilitar su difusión posterior con la visibilidad adecuada de la UPO.

Artículo 8. Participación en la protección a través de marcas.

1. Los miembros de la Universidad Pablo de Olavide indicados como autores o la propia Universidad podrán solicitar la protección de una marca para la identificación de un producto o servicio de la Universidad, ya sea a través de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

letras, cifras y/o formas tridimensionales. En todos los casos deberá hacerse a título de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

2. El Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, decidirá en cada caso el interés en la protección de la marca correspondiente en el plazo máximo de tres meses desde su petición a la OTRI.

Artículo 9. Tipos de contratos de licencia.

1. Los beneficios recibidos por la Universidad, derivados de la explotación de resultados de su propiedad, estarán regulados a través de un contrato de explotación de los derechos licenciados o cedidos en él a un tercero.

2. La OTRI confeccionará, de acuerdo con los inventores y autores y con la presente normativa, el contrato de explotación y apoyará en la negociación del mismo frente a terceros.

3. En el caso de que una empresa *spin off* de base tecnológica, surgida de la propia Universidad vaya a explotar una tecnología propiedad de la misma, ésta deberá acordar con la empresa los términos de dicha explotación o bien la cesión de los derechos, siempre a cambio de una contraprestación conforme a lo acordado en un contrato de licencia de explotación o cesión. La Universidad Pablo de Olavide podrá también acordar la conversión de los derechos de propiedad intelectual, que implica la cesión de la tecnología, en participaciones en el capital social de la empresa de base tecnológica, regulándose esta conversión a través de un convenio.

Artículo 10. Derechos y obligaciones económicas de los autores e inventores

1. Los derechos económicos derivados de la explotación de los resultados de la investigación, protegidos como propiedad intelectual se repartirán de la siguiente forma:

a) Los inventores y/o autores percibirán el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos obtenidos por el contrato de licencia o cesión.

b) El cincuenta por ciento (50%), restante se destinará a los presupuestos de la Universidad y será distribuido de la siguiente forma: un veinticinco por ciento (25%) al Departamento(s) o Instituto(s) del Profesor/es y un veinticinco por ciento (25%) para la Universidad. De este último veinticinco por ciento podrá revertir al presupuesto de I+D de los inventores, hasta un ochenta por ciento (80%) de esta cantidad, en la medida en que éstos contribuyan al coste de la protección con el presupuesto de sus proyectos de I+D.

2. El porcentaje a percibir por los autores o inventores se repartirá entre ellos según hayan especificado previamente en documento escrito, siempre antes de la formalización del contrato de licencia o cesión. En la misma proporción se procederá al reparto entre los Departamentos o Institutos afectados.

3. La Universidad costeará los gastos de solicitud, mantenimiento y extensión de las patentes y registros de propiedad intelectual, con cargo a los fondos destinados para esta finalidad y/o con cargo a sus presupuestos generales y a los ingresos que le corresponda por la explotación de los resultados.

4. Si transcurridos veinticuatro meses (24 meses), contados a partir del momento de presentación de la solicitud de registro, no se hubiera procedido a suscribir contrato de explotación con un tercero, la Universidad dejará de correr con los gastos derivados de la extensión internacional y serán los autores o inventores los que asumirán los mismos, con cargo a sus propios presupuestos de I+D, a partir de ese momento. Este plazo podrá ampliarse un año más de forma excepcional si existiera una causa justificada y así lo estimara el Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, previo informe de la OTRI que contendrá todos los datos necesarios para la toma de decisión.

Artículo 11. Seguimiento del cumplimiento de los contratos de explotación.

1. Corresponde a la OTRI la gestión y, en consecuencia, el seguimiento de los contratos de licencia de explotación que se suscriban a nombre de la Universidad Pablo de Olavide.

2. La OTRI realizará el seguimiento de los contratos de licencia y será el interlocutor con el licenciataria para todas las cuestiones económicas derivadas del mismo. Así mismo, velará para que se ordenen los pagos correspondientes a los inventores o autores según la periodicidad que se haya acordado en el contrato.

3. En los contratos de licencia se introducirá una cláusula de salvaguarda por la cual, si transcurrido un plazo, previamente acordado con el licenciataria, no se produce la explotación se rescindirá el contrato, quedando liberada la Universidad Pablo de Olavide para suscribir nuevo contrato de explotación.

4. La gestión de los derechos económicos se realizará a través del Área de Gestión Económica de la Universidad, que informará a la OTRI de los ingresos efectuados por terceros como consecuencia de sus obligaciones económicas con la misma, acordadas en el correspondiente contrato de explotación o cesión de derechos, suscrito entre las partes.

Disposición transitoria Primera

En el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente normativa, la OTRI confeccionará los procedimientos de tipo administrativo para la puesta en vigor de la presente normativa. En ellos se contemplarán, al menos, los pasos a seguir para la solicitud de registro, los modelos de contratos de cesión de derechos y los de explotación.

Disposición transitoria segunda

Toda la propiedad intelectual existente en la Universidad Pablo de Olavide dentro del ámbito de aplicación de la normativa deberá estar adaptada a ésta en el plazo de doce meses, contados a partir de su entrada en vigor.

Disposición adicional

La presente normativa está sujeta a la legislación vigente en la materia, que se relaciona a continuación, así como a las nuevas formas de protección y registro que se adopten por los órganos competentes de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- ◆ Ley 11/1986 de 20 de marzo (BOE 25 de marzo de 1986).
- ◆ Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE de 22 de abril de 1996).
- ◆ Ley 10/2002, de 29 de abril, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (BOE de 30 de abril de 2002).
- ◆ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE de 8 de diciembre de 2001).
- ◆ Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (BOE de 5 de mayo de 1988).
- ◆ Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica de diseño industrial (BOE de 8 de julio de 2003).
- ◆ Ley 3/2002, de 12 de marzo, de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales (BOE de 13 de marzo de 2002).
- ◆ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a los derechos de propiedad intelectual (DOCE de 30 de abril de 2004).

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por el Consejo de Gobierno de esta Universidad.

ANEXO

DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril se denomina **obra intelectual** a cualquier obra original resultante del intelecto del autor. Se reconocen como obras intelectuales las relacionadas en el artículo 10 de dicho texto, donde se reconocen también una serie de derechos a los autores de las mismas.
2. A los efectos de la presente normativa se denomina **autor** a todo miembro de la comunidad universitaria: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios y estudiantes, que haya creado una obra de carácter intelectual.

3. A los efectos de la presente se denomina **inventor** a todo miembro de la comunidad universitaria: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios y estudiantes, que haya generado una invención objeto de propiedad industrial.
4. De acuerdo con la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se denomina **propiedad industrial** a la propiedad de cualquiera de los títulos otorgados por las Oficinas de patentes.
5. De acuerdo con la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se denomina **patente** al título de propiedad industrial que conceden las Oficinas de Patentes a productos, procesos o usos novedosos a nivel mundial, de aplicación industrial y que no resulten fácilmente deducibles del estado de la técnica. Dicho título reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular durante determinado tiempo y en las zonas geográficas protegidas.
6. De acuerdo con la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se denomina **modelo de utilidad** al título de propiedad industrial que conceden las Oficinas de Patentes a invenciones, con menor rango inventivo que las patentes, consistentes en un dispositivo, instrumento o herramienta que se caracteriza por su utilidad y practicidad.
7. De acuerdo con la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas se denomina **marca** a un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Puede incluir palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras y formas tridimensionales.
8. De acuerdo con la Ley 20/2003 de 7 de julio sobre Protección Jurídica de Diseño Industrial se denomina **diseño industrial** al título que otorga un derecho exclusivo a su titular para utilizarlo y para prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.
9. De acuerdo con la Ley 11/1988 de 3 de mayo sobre Protección de Topografías de Productos Semiconductores se denomina **topografías de semiconductores** a la modalidad de propiedad industrial que se refiere a los circuitos integrados electrónicos. Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva constituye su "topografía".
10. De acuerdo con la Ley 3/2002 de 12 de marzo sobre Protección de Obtenciones Vegetales se denomina **obtención vegetal** al título que concede sobre cualquier variedad comercial, clon, línea, cepa o híbrido que cumpla alguna de las condiciones siguientes:
 - a. Diferencia con variedades ya existentes
 - b. Homogeneidad en el conjunto de sus caracteres
 - c. Estabilidad en sus caracteres esenciales

11.A los efectos de la presente normativa se denomina licencia al contrato que el propietario de alguno de los tipos de propiedad descritos anteriormente establece con un tercero para regular las condiciones de cesión: tiempo, ámbito territorial, en exclusividad o no, regalía a percibir, mantenimiento, y derechos que se conceden: uso, fabricación, distribución, venta.

12.A los efectos de la presente normativa se denomina cesión al contrato que se establece con un tercero cediéndole la totalidad de los derechos de propiedad industrial de la Universidad sobre un resultado concreto, lo que supone una transferencia de la titularidad del mismo, permaneciendo el reconocimiento de los inventores como tales.

13.A los efectos de la presente normativa se denomina contrato de copropiedad al que debe suscribirse con otras instituciones cuando el resultado a proteger sea consecuencia de un trabajo conjunto realizado por miembros de la UPO y otras de las instituciones copropietarias. Este contrato debe ser previo al trámite de registro.

PAÍS VASCO

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24837

LEHIAKETA. Iragarkia, «hiri-hondakin solidoen kudeaketa-instalazioetan dagoen materia organikoaren zenbait frakzio animalien elikadurarekin lotutako erabileretan eta animalia-subproduktuen erabilera teknikoetan baliatzeko bideragarritasun sanitarioaren azterlana» egiteko aholkularitza- eta sorospen-kontratu administratiboa esleitzeko dena (077A/2007/ espedientea).

24978

EUSKAL TRENBIDE SAREA

IRAGARKIA, Euskal Trenbide Sareko trenbide-pasaguneei buruzko azterlana idazteko laguntza teknikorako lehiaketa publikoa prozedura irekiz kontratatze dena.

24981

CONCURSO. Anuncio para la licitación del contrato administrativo de consultoría y asistencia de «estudio viabilidad sanitaria determinadas fracciones de la materia orgánica presente en las instalaciones de gestión de residuos sólidos urbanos, en usos relacionados con la alimentación animal y usos técnicos de subproductos animales» (Expediente: n.º 077A/2007/).

24978

EUSKAL TRENBIDE SAREA

ANUNCIO para la contratación, por el procedimiento abierto, de concurso público relativo a la asistencia técnica para la redacción del Estudio de los Pasos a Nivel de la Red de Euskal Trenbide Sarea.

24981

Xedapen Orokorrak

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

6038

EBAZPENA, 2007ko irailaren 26koa, Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, Jabetza Intelektual eta Industrialaren Erregimenari buruzko Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko dena.

AURREKARIAK

UPV/EHUko Estatutuen 3. artikulua zehazten du unibertsitatearen helburuetako bat jakintza sortu, kritikatu eta zabaltzea eta jakintzaren aurrerabidea eta gizartearen garapena sustatzea dela, oinarritzko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren bitartez eta ikerketaren emaitzak gizarteratzearen bidez.

Arautegi honen bidez UPV/EHUren barruan garatutako jardueretatik etorritako jabetza intelektual eta industrialaren erregimena arautu nahi da. 1989ko maiatzaren 11n, premia honetaz jabetuta, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak «Patenteen Arautegia» onartu zuen eta arautegi horrek, laburra izanik ere, gaur egunera arte arlo honetan lan egitea ahalbidetu du. Dena dela, ordutik hona izandako aldaketek, bai unibertsitate barrukoek, bai, oro har, gizarteak bizi izandakoek, beharrezko bilakatu dute UPV/EHUK egunean dagoen arautegi bat izatea.

Gobernu Kontseiluak, 2004ko uztailaren 22an egindako bileran, estatutuak garatzeko prozedura ezarri zuen, eta 2007ko uztailaren 19an, organo berak, Jabetza Intelektual eta Industrialaren Erregimenari buruz-

Disposiciones Generales

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

6038

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación de la normativa sobre Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial.

ANTECEDENTES

El artículo 3 de los Estatutos de la UPV/EHU establece que uno de los fines de la Universidad es la creación, crítica y transmisión del saber, contribuyendo al avance del conocimiento y al desarrollo social mediante la investigación básica y aplicada y la transferencia de resultados a la sociedad.

La presente Normativa pretende regular tanto el régimen de la propiedad intelectual como el de la propiedad industrial que resulten de la actividad realizada en el seno de la UPV/EHU. La UPV/EHU ya fue consciente de esta necesidad cuando el 11 de mayo de 1989 su Junta de Gobierno aprobó una «Normativa de Patentes» que, a pesar de su breve contenido, ha permitido trabajar en ese campo hasta la actualidad. Sin embargo, las transformaciones que durante este período se han producido tanto en la Universidad como en la sociedad en general hacen necesario que la UPV/EHU se dote de un texto normativo actualizado.

Seguido el procedimiento de desarrollo estatutario que el Consejo de Gobierno estableció en su sesión de 22 de julio de 2004, con fecha 19 de julio de 2007 ese mismo órgano aprobó el texto de la Normativa sobre

ko Arautegia onartu zuen, eranskinean jasotako moduan.

Azkenik, UPV/EHUko Estatutueta 258.1.d) artikulua dio, idazkari nagusiak bermatu behar duela UPV/EHUko erabakiak argitaratzea; eta, bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemaren buruzkoak, dio erabakiak oso-osorik argitaratu behar direla Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Horregatik guztiagatik, honakoa

EBATZI DUT:

Lehenengoa.— Agindua ematea Jabetza Intelektual eta Industrialaren Erregimenari buruzko Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, eranskinean ageri den moduan.

Bigarrena.— Arautegia indarrean sartuko da argitaratzen den egunean bertan.

Hirugarrena.— Ebazpen hau behin betikoa da eta administrazio bidea agortzen du. Haren kontra aukerako berraztertze errekurtsioa aurkez daiteke, eta hilabeteko epea dago horretarako, ebazpen hau eman duen organo berberaren aurrean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsioa jar daiteke Administrazioarekiko Auzietako Bilboko Epaitegien aurrean, bi hilabeteko epean.

Leioa, 2007ko irailaren 26a.

Idazkari nagusia,
IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

ERANSKINA

JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALAREN ERREGIMENARI BURUZKO ARAUTEGIA

ZIOEN AZALPENA

UPV/EHUko Estatutuen 3. artikulua zehazten du unibertsitatearen helburuetako bat jakintza sortu, kritikatu eta zabaltzea eta jakintzaren aurrerabidea eta gizaritearen garapena sustatzea dela, oinarritzko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren bitartez eta ikerketaren emaitzak gizarteratzearen bidez.

Arautegi honen bidez UPV/EHUren barruan garatutako jardueretatik etorritako jabetza intelektual eta industrialaren erregimena arautu nahi da. 1989ko maiatzaren 11n, premia honetaz jabetuta, UPV/EHUko Gobernu-Kontseiluak «Patenteen Arautegia» onartu zuen eta arautegi horrek, laburra izanik ere, gaur egunera arte arlo honetan lan egitea ahalbidetu du. Dena dela, ordutik hona izandako aldaketek, bai unibertsitate barrukoek, bai, oro har, gizariteak bizi izandakoek beharrez-

Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial en los términos recogidos en el anexo.

A su vez, el artículo 258.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secretario General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, que según se establece en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se materializará mediante su íntegra publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Por todo ello,

RESUELVO:

Primero.— Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Normativa sobre Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial, según lo dispuesto en el anexo.

Segundo.— Esta Normativa entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Tercero.— Esta Resolución por ser definitiva, pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó o recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de lo Contencioso de Bilbao en el plazo de dos meses.

Leioa, a 26 de septiembre de 2007.

El Secretario General,
IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

ANEXO

NORMATIVA SOBRE REGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 3 de los Estatutos de la UPV/EHU establece que uno de los fines de la Universidad es la creación, crítica y transmisión del saber, contribuyendo al avance del conocimiento y al desarrollo social mediante la investigación básica y aplicada y la transferencia de resultados a la sociedad.

La presente Normativa pretende regular tanto el régimen de la propiedad intelectual como el de la propiedad industrial que resulten de la actividad realizada en el seno de la UPV/EHU. La UPV/EHU ya fue consciente de esta necesidad cuando el 11 de mayo de 1989 su Junta de Gobierno aprobó una «Normativa de Patentes» que, a pesar de su breve contenido, ha permitido trabajar en ese campo hasta la actualidad. Sin embargo, las transformaciones que durante este perío-

ko bilakatu dute UPV/EHUk egunean dagoen arautegi bat izatea.

I. TITULUA

KONTZERTU OROKORRAK

1. *artikulua*.– Helburua.

1.– Arautegi honek UPV/EHUko pertsonalak unibertsitate barruan garatutako jardueretatik eratorri eta jabetza intelektual eta industrialaren arloko legeriak babes ditzakeen emaitzak arautzea du helburu, bai eta unibertsitatearen barruan UPV/EHUko ikasleek eta unibertsitatearekin lotura duen bestelako pertsonalak egindako jardunetik eratorritakoak ere.

2.– Abenduaren 21eko Unibertsitateen 6/2001 Lege Organikoaren 83. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, beste erakunde batzuekin egindako kontratuen bidez lortutako ikerketen emaitzak erakunde horien arau espezifikoak eta sinatutako kontratuak aintzat hartuz arautuko dira eta arautegi honek izaera ordezkoa izango du.

3.– UPV/EHU jabetza intelektual eta industrialari buruzko indarreko legeriaren menpe egongo da, bai eta organo eskudunek onartzen dituzten gainerako babes eta erregistro moduen menpe ere.

2. *artikulua*.– Jabetza-motak.

Arautegi honen helburu dira patenteen eta marken tokian tokiko bulegoan, Jabetza Intelektualaren Erregistro Nagusian, edo Babestutako Barietateen Erregistro Ofizialean edo Landare-Barietateen erregistroan edo hauen ordezko erregistroetan, dagokionaren arabera, edo beste edozein erregistrotan erregistratuz babestu ahal direnak.

1.– Jabetza industrial: Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak emandako edozein titulu, honakoak babesteko: asmakuntzak (bai patenteak direnak bai balia-garritasun-modeloak direnak), diseinu industrialak, produktuen eta zerbitzuen zeinu bereizgarriak eta produktuen erdieroaleen topografiak.

2.– Jabetza intelektual: jabetza intelektualak izan dezakete Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateratuaren 10 eta 12 bitarteko artikuluetan zehaztu eta, Jabetza Intelektualaren Erregistroan izena emanda, babestu ahal diren sorkuntzak:

a) Liburu, liburuxka, inprimaki, gutun-liburu, idatzi, mintzaldi eta alokuzio, hitzaldi, txosten forentse, katedra-azalpen eta era honetako beste edozein lan.

b) Musika-konposizio eta moldaketa, letradun edo letragabeak.

do se han producido tanto en la Universidad como en la sociedad en general hacen necesario que la UPV/EHU se dote de un texto normativo actualizado.

TÍTULO I

CONCEPTOS GENERALES

Artículo 1.– Objeto.

1.– El presente Reglamento regula los resultados dimanantes de la actividad realizada por el personal de la UPV/EHU en el seno de la Universidad, susceptibles de protección por la legislación relativa a la propiedad intelectual e industrial, así como, los resultados dimanantes de la actividad realizada en el seno de la Universidad por el alumnado u otro personal con vinculación a la UPV/EHU.

2.– Los resultados de la investigación obtenidos con motivo de la contratación por otras entidades, prevista en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se regirán por su normativa específica y conforme a los contratos suscritos, teniendo el presente Reglamento carácter supletorio respecto de los mismos.

3.– La UPV/EHU estará sometida a la legislación vigente en cada momento en materia de propiedad industrial o intelectual, y a las restantes formas de protección y registro que se adopten por los organismos competentes.

Artículo 2.– Tipología de propiedades.

Son objeto del presente Reglamento todas las propiedades incorpóreas susceptibles de ser protegidas mediante su registro en la correspondiente oficina de patentes y marcas, en el Registro General de la Propiedad Intelectual, en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas, o los que le sustituyan, o en cualquier otro, según proceda.

1.– Propiedad industrial: cualquiera de los títulos otorgados por la Oficina Española de Patentes y Marcas para la protección de una invención (constituya una patente o un modelo de utilidad), diseño industrial, signos distintivos de productos y servicios y las Topografías de Productos Semiconductores.

2.– Propiedad intelectual: creaciones definidas en los artículos 10 a 12 del Texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, susceptibles de protección por el Registro General de la Propiedad Intelectual:

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

b) Composiciones musicales y arreglos, con o sin letra.

c) Lan dramatikoak edo dramatiko musikalak, ko-reografiak, pantomimak eta, orobat, teatro-lanak.

d) Lan zinematografikoak eta beste edozein lan ikusentzuteko.

e) Eskultura eta pintura-lanak, irudiak, grabatuak, litografiak eta ipuin grafikoak komikiak, bai eta haue-tarako saio eta zirriborroak eta gainontzeko lan plasti-koak ere, aplikatutakoak zein ez.

f) Proiektu, plano, mapa, maketa, arkitektura- eta ingeniari-tza-lanen diseinuak.

g) Topografia, geografia eta, oro har, zientziaren in-guruko grafiko, mapa eta diseinuak.

h) Argazki-lanak eta argazkigintzaren pareko proze-duren bidez adierazitakoak.

i) Ordenagailu-programak.

j) Lan literario, artistiko edo zientifikoaren itzulpen, egokitzeak, bilduma, laburpen edo bestelako transfor-mazioak.

k) Multimedia-lanak eta datu-baseak.

l) Aurreko hauen guztien berrikuste, eguneratze eta ohar-tzeak.

m) Legearen 12. artikuluko zehaztutako baldintzen araberako bildumak.

3.- Landare-lorpenak: landare-lorpenen erregimen juridikoa arautzen duen legeari jarraiki emandako titulu-a, edozein barietate merkaturagarri, klon, lerro, an-dui edo hibrido, Landare-Barietate Babestuen Erregis-troan izena eman dezaketen eta ondoko ezaugarrietako bat betetzen dutenak:

a) Egun dauden barietateekiko desberdinak izatea.

b) Beren ezaugarrien homogeneotasuna.

c) Funtsezko ezaugarrietan egonkortasuna egotea.

II. TITULUA

BABES LITEZKEEN EMAITZEN TITULARTASUNA ETA USTIAPEN-ESKUBIDEAK

3. *artikulua*.- Industri jabetzaren tituluen bidez ba-bes litezkeen asmakuntzak eragin litzakeen unibertsita-te-jardueraren emaitzak.

1.- Babesgarri izan litezkeen asmakuntzak eragin lit-zaketen unibertsitate-jardunaren emaitzak unibertsita-tearenek izango dira, emaitzak lortu dituen pertso-nari asmatzaile gisa merezi lukeen aintzatespena behar bezala eginik.

2.- Unibertsitatean duen ikerkuntza-eginkizunaren ondorioz egindako asmakuntzen kasuan, irakaskuntza eta ikerkuntza-egitekoen eremuaren barrukoak izanik, pertsonal irakasle eta ikertzaileak, prestatzen ari den pertsonalak barne, eskubidea izango du etekinen atal

c) Las obras dramáticas o dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras tea-trales.

d) Las Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

e) Esculturas y obras de pintura, dibujo, grabados, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f) Proyectos, planos, mapas, maquetas, y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topo-grafía, geografía y, en general, a la ciencia.

h) Las Obras fotográficas y las expresadas por proce-dimiento análogo a la fotografía.

i) Los programas de ordenador.

j) Traducciones, adaptaciones, compendios, resúme-nes y extractos o cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica.

k) Obras multimedia y bases de datos.

l) Revisiones, actualizaciones y anotaciones de todas las anteriores.

m) Las colecciones en los términos del artículo 12 de la Ley.

3.- Obtenciones vegetales: título que se concede en virtud de la ley reguladora del régimen jurídico de las obtenciones vegetales, respecto de cualquier variedad comercial, clon, línea, cepa o híbrido, susceptible de inscripción en el Registro de Variedades Vegetales Pro-tegidas que cumpla alguna de las condiciones siguien-tes:

a) Diferencia con variedades ya existentes.

b) Homogeneidad en el conjunto de sus caracteres.

c) Estabilidad en sus caracteres esenciales.

TÍTULO II

TITULARIDAD Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

Artículo 3.- Resultados de la actividad universita-ria que den lugar a invenciones susceptibles de protec-ción mediante títulos de propiedad industrial.

1.- Sin perjuicio del reconocimiento como inventor de la persona que los haya obtenido, los resultados de la actividad universitaria que den lugar a invenciones susceptibles de protección corresponderán a la Univer-sidad.

2.- En el caso de las invenciones realizadas como consecuencia de su función de investigación en la uni-versidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, el personal docente e investi-gador, incluido el personal en formación, tendrá dere-

bat jasotzeko, patenteen legeriak eta honako arategi honek xedaturikoaren haritik.

4. artikulua.– Talde-lanak eta ordenagailu-programak.

UPV/EHUri dagokio unibertsitatearen esparruan irakasle eta ikertzaileen partaidetzarekin burututako lan kolektibo (Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateratuaren 8. artikuluan definituta) eta ordenagailu-programen jabetza intelektualari datzekien eskubideen titularitatea. Edozelan ere, aitortu egingo da irakasleen partaidetza.

5. artikulua.– UPV/EHuko pertsonalak burutu eta jabetza intelektualaren helburu daitezkeen bestelako lanak.

UPV/EHUri dagokio bere pertsonalak burutu dituen eta jabetza intelektualaren helburu izan daitezkeen gainerako lanak ustiatzeko eskubideen titulartasuna eta erabilera, baldin eta lan horiek euren ikerketa-jardueren ondorioz sortu edo garatu badira, kasuan kasu osatutako kontratu, komenio edo deialdian adierazitako baldintzen arabera.

6. artikulua.– Ikasleek garatutako unibertsitate-lanak.

1.– Ikasleek unibertsitatean egindako lanetatik eratorritako jabetza intelektualaren eskubideen titulartasuna interesatuari beste inori ez dagokio, lan horiek egin aurretik lanen zuzendariarekin titulartasun partitua itundu eta aplikatuko diren ehunekoak zehaztu ez badira bederen.

2.– Lan horien emaitzak ordenagailu-programak, datu-baseak edo patentatu daitezkeen asmakuntzak badira, ikasleak, proiektuan lanean hasi baino lehen, emaitza horiek ustiatzeko eskubideak unibertsitateari lagatzen dizkiola aitortzen duen dokumentu bat sinatu beharko du.

3.– Prestatzen ari den pertsonal bekadunaren kasuan, industri jabetza unibertsitateari dagokio eta honelaxe agertu beharko du kasuan kasuko deialdiak.

7. artikulua.– UPV/EHUri lotutako bestelako pertsonalaren emaitzen titularitatea.

Era berean, UPV/EHUREnak izango dira beste edozein erregimen edo beste edozein modutan UPV/EHUri loturiko bestelako pertsonalaren emaitzen titulartasuna, titulu honetako goragoko artikuluetan deskribatutako kasuetan, bestelako erabakia hartu ez bada eta V. eranskinean jasotako baldintzetan izan ezik.

8. artikulua.– Datu-baseen gaineko sui generis eskubidea.

Nolanahi ere, UPV/EHUK, datu-baseen gain izan ditzakeen beste eskubide batzuek gainera, datu-base horien eduki guztia edo horren zati handi bat atera edo berrerabiltzea debekatzeko eskubidea izango du, baldin

cho a participar en los beneficios en los términos establecidos por la legislación de patentes y la presente normativa.

Artículo 4.– Obras colectivas y programas de ordenador.

Corresponderá a la UPV/EHU la titularidad de los derechos inherentes a la propiedad intelectual de las obras colectivas (definidas en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), así como de los programas de ordenador llevados a cabo con la participación del personal docente e investigador de la UPV/EHU en el ámbito de la Universidad. En todo caso, la participación del profesorado será reconocida.

Artículo 5.– Otras obras objeto de propiedad intelectual realizadas por el personal de la UPV/EHU.

Corresponderán a la UPV/EHU los derechos de explotación del resto de las obras objeto de propiedad intelectual realizadas por su personal, cuando sean resultado o se desarrollen con motivo de su actividad universitaria en los términos, en su caso, establecidos por el respectivo contrato, convenio o convocatoria de proyectos aplicable.

Artículo 6.– Trabajos universitarios desarrollados por estudiantes.

1.– Salvo que previamente a su realización se pacte por escrito la titularidad compartida, determinando los porcentajes aplicables, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual procedentes de trabajos desarrollados en el ámbito universitario por estudiantes corresponderá al interesado.

2.– En el supuesto de que dichas actividades dieran lugar a programas de ordenador, bases de datos o invenciones patentables, el alumno deberá firmar, con anterioridad al desarrollo del proyecto, un documento de cesión de los derechos de explotación derivados de aquéllos, a favor de la Universidad.

3.– En el supuesto de personal becario investigador en formación la propiedad industrial corresponde a la Universidad, debiendo figurar dicha previsión en la correspondiente convocatoria.

Artículo 7.– Titularidad de los resultados de otro personal vinculado a la UPV/EHU.

También corresponde a la UPV/EHU la titularidad de los resultados de otro personal contratado bajo cualquier régimen o de otro modo vinculado a la UPV/EHU, en los supuestos descritos en los artículos anteriores del presente título, salvo acuerdo en contrario y en los términos recogidos en el anexo V.

Artículo 8.– Derecho sui generis sobre las bases de datos.

En todo caso, y con independencia de otros derechos que sobre las mismas pudiera ostentar, corresponderá a la UPV/EHU el derecho a prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial

eta Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateratuaren 133. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, unibertsitatearen ekimena izan bada eta unibertsitateak eduki horiek lortu, egiaztatu eta aurkeztera bideratutako inbertsio handiak egiteko arriskua bere gain hartu badu.

III. TITULUA

BABESGARRI LITEZKEEN EMAITZEN GESTIOA ETA TRAMITAZIOA

9. artikulua.– Lortutako emaitzen berri unibertsitateari ematea.

1.– UPV/EHUko pertsonalak arloan eskumena daukan errektoreordetzari jakinarazi beharko dizkio jabetza intelektual edo industrialaren arauen babespean egon daitezkeen unibertsitate-jardueren emaitzak. Horretarako, arautegi honetako I. eranskinean agertzen diren eskaera eta memoria-ereduak erabiliko dira.

2.– II. tituluaren aurreikusitako unibertsitate-titularitasuna ematen den kasuetan, emaitzak lortzen dituztenek bete beharko dituzte kasuan kasuko eskaera orria eta memoria eta arloan eskumena daukan errektoreordetzara bidali beharko dituzte ahalik eta azkarren, gutxienez honako hauek adieraziz:

- a) Lortutako emaitzaren izenburua eta deskripzioa,
- b) Hitz esanguratsuak, betiere ingeleseko bertsioarekin batera,
- c) Babes litekeen emaitzaren garapen-maila,
- d) Emaitzak ustiatzeko enpresekin egindako kontaktuak, baldin badaude,
- e) Titulartasun partitua, egotekotan,
- f) Erlazionatutako argitalpen edo proiektuei buruzko datuak,
- g) Emaitzen hartzaile izango diren aplikazio industrial eta produkzio sektoreak, baldin badaude.

3.– Eskaera jaso eta hiru hilabeteko gehienezko epean eta kasuan-kasuan eskatutako txostenen arabera, Errektoreordetzak eskaera ebaluatu eta inskribatzeko edo erregistratzeko eskatuko du bideragarria eta egokia baldin bada.

4.– Epe hori bukatutakoan, errektoreordetzak, aurkako erabaki motibaturik ez balego, unibertsitateari dagozkion jabetzak edo eskubideak laga ahal izango dizkie emaitzak lortu zituztenei eta ustiapen-lizentzia ez-esklusibo, besterenezin eta doakoa beretzat gorde ahaliko du jabetza industrial dagoen kasuetan. Unibertsitateak, edonola ere, ustiapenetik eratorritako onuretan parte izateko eskubidea izango du, erabakian zehaztutako ehunekoaren arabera.

del contenido de las bases de datos conforme a la previsto al artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en los casos en los que la Universidad haya tomado la iniciativa y asumido el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido.

TÍTULO III

GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE RESULTADOS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

Artículo 9.– Comunicación a la Universidad de los resultados obtenidos.

1.– El personal de la UPV/EHU deberá comunicar al Vicerrectorado competente por razón de la materia los resultados de la actividad universitaria susceptibles de protección mediante las normas de propiedad intelectual o industrial. A tal efecto, se emplearán los modelos de solicitud y memoria que se adjuntan como anexo I de esta Normativa.

2.– En los supuestos de titularidad universitaria previstos en el Título II, quienes obtengan los resultados deberán cumplimentar la solicitud y memoria correspondiente remitiéndolas al Vicerrectorado competente por razón de la materia a la mayor brevedad posible y haciendo constar, al menos:

- a) el título y descripción del resultado obtenido,
- b) palabras clave, aportando en cualquier caso su versión en inglés,
- c) grado de desarrollo del resultado registrable,
- d) contactos con empresas establecidos, en su caso, para su explotación,
- e) titularidad compartida, en su caso,
- f) datos de publicaciones o proyectos relacionados,
- g) en su caso, aplicaciones industriales y sectores productivos a los que va dirigido.

3.– En el plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la solicitud, y a la vista de los informes, en su caso, solicitados, el Vicerrectorado evaluará la solicitud, acordando solicitar su inscripción o registro si resulta viable y oportuno.

4.– Transcurrido dicho plazo, el Vicerrectorado procederá, salvo resolución motivada en contrario, a la cesión de las propiedades o derechos que correspondan a la Universidad a favor de quienes habiendo obtenido los resultados así lo soliciten, pudiendo reservarse una licencia no exclusiva, intransmisible y gratuita de explotación en los supuestos de propiedad industrial. La Universidad tendrá en cualquier caso derecho a participar en los beneficios que de la explotación se obtengan, en el porcentaje determinado en la Resolución.

Aipatutako lizentzia eta onuretan parte izatea, biak ere, ahal den heinean, jabetza intelektualaren eskubideen lagapenaren arabera jasoko dira.

10. artikulua.— Emaitzak edo eskubideak erregistroan inskribatzea.

1.— Erregistroan inskribatzeko eskaera egiteko prozesuan egileek arloan eskumena daukan errektoreordetzaren aholkularitza eta babesa izango dute eta berarekin lan egingo dute zehaztuko diren baldintzetan.

2.— Unibertsitate-jardueren emaitzak Jabetza Intelektualaren Erregistro Orokorrean aurkeztu behar diren kasuetan, egilea bera izango da aurkezteko ardura izango duena. Tramite hauek burutu ahal izateko, egilearekin batera, arloan eskumena daukan errektoreordetzako ordezkari bat izango dute lagun erregistro horretan, ustiatzeko eskubideak unibertsitatara eskualdatze aldera, arautegi honen II. eranskinean zehaztutako baldintzei jarraiki.

3.— Patenteen eta Marken Bulegoko inskripzioa UPV/EHUK egingo du ofizioz, kasuan kasu, agenteen bitartez.

11. artikulua.— Babesa beste herrialde batzuetara hedatzea.

Behar izanez gero, UPV/EHUK, bere kabuz edo, tokiko legediak hala eskatzen badu, emaitzak lortu dituztenen bitartez, babesa egokituz jotzen dituen beste herrialde batzuetara hedatzeko eskatu ahalko du. Unibertsitateak hedapen hori ez eskatzea erabakitzen badu, eskubide hori emaitzak lortu dituztenei laga ahalko die.

12. artikulua.— Sekretu-bermea eta emaitzak argitaratzeko mugak.

1.— Arloan eskumena daukan errektoreordetzak tramitatu nahi diren emaitzen sekretutasuna bermatzeko beharrezko segurtasun-elementuak izango ditu eskura emaitza horiek Erregistro Bulegoan aurkeztu arte.

2.— Tramitazio-prozesuan babesgarri daitezkeen emaitzen sekretutasuna bermatze aldera, emaitzak ezin izango dira argitaratu, ezta kongresu, jardunaldi edo bileretan aurkeztu, ezta beste edozein publizitate metodoren bitartez hedatu ere, arloan eskumena daukan errektoreordetzaren onespenez gabe, inskribatzeko eskaera aurkeztu eta hurrengo hiru hilabeteen barruan.

13. artikulua.— UPV/EHUK emaitzak ustiatu eta komertzializatzea.

1.— UPV/EHUK, emaitzen titularra den heinean, emaitzen ustiapen eta komertzializazioa bermatzeko beharrezko ekintzak burutu beharko ditu Estatu zein nazioarteko mailan, ezarritako epeen barruan, bere kabuz edo baimendutako pertsona, erakunde edo lotura-entziaz baten bitartez.

Tanto la mencionada licencia como la participación en los beneficios se contemplarán, en la medida de lo posible, respecto de la cesión de derechos de propiedad intelectual.

Artículo 10.— Inscripción en el registro de los resultados o derechos.

1.— En el proceso de solicitud de inscripción en el registro, sus autores contarán con la asesoría y apoyo del Vicerrectorado competente por razón de la materia, con el cual colaborarán en los términos que se establezcan.

2.— En el caso de resultados de la actividad universitaria que hayan de presentarse ante el Registro General de la Propiedad Intelectual, la persona responsable de la presentación será el autor o autora. Para la realización de estos trámites, los autores o autoras contarán con la presencia en dicho Registro del representante del Vicerrectorado competente por razón de la materia a fin de traspasar los derechos de explotación a la Universidad, en los términos recogidos en el anexo II de esta Normativa.

3.— La inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas se realizará de oficio por la UPV/EHU, en su caso, mediante los agentes correspondientes.

Artículo 11.— Extensión de la protección en otros países.

La UPV/EHU por sí misma o mediante quienes hubieran obtenido los resultados, en el caso de que la legislación local así lo exija, podrá extender, si procede, la solicitud de la protección en los países que considere oportuno. Cuando la Universidad decida no ejercer esta extensión, podrá ceder este derecho a quienes hubieran obtenido los resultados.

Artículo 12.— Garantía de secreto y límites a la publicación de los resultados.

1.— El Vicerrectorado competente por razón de la materia dispondrá de los elementos de seguridad necesarios para garantizar el secreto de los resultados, respecto de los que se solicite su tramitación, hasta la presentación en la Oficina del Registro.

2.— Con el fin de garantizar durante la tramitación el secreto de los resultados susceptibles de protección, éstos no podrán ser objeto de publicación, ni de presentación en congresos, reuniones, jornadas o de difusión por otro medio de publicidad, sin el visto bueno del Vicerrectorado competente por razón de la materia, durante los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de inscripción.

Artículo 13.— Explotación y comercialización por la UPV/EHU.

1.— La UPV/EHU, como titular del resultado, deberá desplegar la actividad oportuna para garantizar la explotación o comercialización del mismo en los plazos establecidos, bien por sí misma o por persona, entidad o agencia de enlace autorizada, mediante su ejecución en el territorio del Estado o internacionalmente.

2.- Horretarako, UPV/EHUK, egokia baderitzo, kanpoko zerbitzu profesionalak eduki ahalko ditu, erregistrata daitekeen emaitzaren ustiapen eta onuren jarraipen eta kontrol egokia bermatze aldera.

14. artikulua.— Ustiapena eskualdatu edo lagatzea.

1.— Gobernu-Kontseiluak babesgarri izan daitezkeen emaitzak ustiatzeko eskubideak emaitzak komertzializatzeko interesa dutenei eman edo lagatzea erabaki ahalko du komertzializazioa egingo den herrialdeetan, UPV/EHUK emaitzen titulartasuna duen kasuetan bertiere. Horretarako ezaugarriak eta baldintzak akordio bidez zehaztuko dira.

2.— Era berean, Gobernu-Kontseiluaren akordioz, UPV/EHUK egoki deritzon ustiapen-lizentzia kopurua laga ahal izango du doan, gizaldekoko ekintzak burutzeko bada. Ekintza horiek Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza-Batzordeak beharrezkotzat jotzen dituen txosten eta dokumentuen bidez egiaztatuko beharko dira. Edonola ere, unibertsitateak emaitzak ustiatzeko eskubidea beretzat gordeko du.

15. artikulua.— Onurak banatzea.

1.— Emaitzak lortu dituztenek eskubidea izango duite onuretan parte izateko, hau da, guztizko diru-sarreen eta gastuen arteko diferentzian. Onura horiek ez dute soldata izaerarik izango. Onurak banatzeko, Patenteen martxoaren 20ko 11/1986 Legean xedatutakoa hartuko da aintzat, eta dagokionean, urtarrilaren 18ko 55/2002 Errege Dekretua, ikerketa-erakunde publikoetan egin eta babesgarri litezkeen asmakuntzak ustiatu eta lagatzeari buruzkoa, edo hura ordezkatuko duen legeria.

2.— UPV/EHUK ustiapenetik lortzen dituen onurak honela banatuko dira: onuren % 20 unibertsitatearentzat izango da, honek emaitzak erregistratu eta zabaldu, administratu eta babestu, eta promozionatu eta komertzializatu ditzan; % 10 jarduerak burutzen dituen sail, institutu edo nortasun juridikorik ez duen egitura edo erakundearentzat; eta % 60 emaitzak lortu zituztenentzat.

3.— Gelditzen den % 10a Errektoregoak erabiliko du euren izaeragatik kanpoko finantzazio gutxien jasotzen duten arloetan banatzeko, UPV/EHUKo Estatutuen 315. artikulua garatzeko onartutako arautegian xedatutakoaren arabera.

4.— Artikulu honetako 1. puntuan jasotako eskubideari osorik edo zati batean uko egiten dietenek unibertsitate-aitorpen berezia jasoko dute UPV/EHUKren eskutik.

16. artikulua.— Lagapen-hartzailearen betebeharrak.

2.— A tal efecto, la UPV/EHU podrá contar, si lo es-tima conveniente, con servicios profesionales externos, con objeto de garantizar un correcto seguimiento y control de la explotación y beneficios del resultado registrable.

Artículo 14.— Transmisión o cesión de la explotación.

1.— El Consejo de Gobierno podrá acordar la transmisión o cesión de los derechos de explotación sobre resultados susceptibles de protección de los que la UPV/EHU sea titular a los interesados en su comercialización, respecto del o de los países en que la misma vaya a tener lugar. El acuerdo determinará las características y condiciones de la misma.

2.— Igualmente, por acuerdo del Consejo de Gobierno, la UPV/EHU podrá ceder cuantas licencias de explotación estime conveniente de forma gratuita, siempre que ésta se destine y utilice para fines humanitarios, los cuales deberán estar suficientemente acreditados mediante los informes y documentación que la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación considere pertinentes, reservándose en todo caso la Universidad el derecho de explotación.

Artículo 15.— Distribución de beneficios.

1.— Quienes hubieran obtenido los resultados tendrán derecho a participar en los beneficios, esto es, en la diferencia entre los ingresos y gastos totales, que no tendrán carácter salarial. Su tratamiento se realizará conforme a la dispuesto por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, y, en su caso, el RD 55/2002, de 18 de enero, sobre la explotación y cesión de resultados susceptibles de protección realizadas en los entes públicos de investigación o la normativa que la sustituya.

2.— Los beneficios que obtenga la UPV/EHU de la explotación se distribuirán de la forma siguiente: 20% para la Universidad, que lo invertirá en los gastos de registro y extensión, administración y protección, promoción y comercialización de los mismos, 10% para el Departamento, Instituto, centro, estructura o entidad sin personalidad jurídica en que se desarrolle la actividad y el 60% a quienes lo obtuvieron.

3.— El Rectorado empleará el 10% restante con criterios redistributivos en aquellas áreas que, por su propia naturaleza, resulten menos beneficiadas en la captación de financiación externa, conforme a lo dispuesto por la regulación aprobada en aplicación de la Normativa de desarrollo del artículo 315 de los Estatutos de la UPV/EHU.

4.— La renuncia, en todo o en parte, de los derechos contemplados en el número 1 del presente artículo, será objeto de especial reconocimiento universitario por parte de la UPV/EHU.

Artículo 16.— Obligaciones del cesionario.

1.- UPV/EHUK jabetza industrial edo intelektuala ustiatzeko eskubidea lagatzen badu, ustiapen-lizentzia ez-esklusibo, besterengarri eta doakoa beretzat gordez, lagapen-hartzaileak bere gain hartuko ditu ustiatzeko betebeharrak. Betebehar horiek bete ez direlako beste pertsona edo erakunde batek erregistratu daitekeen emaitzaren gaineko derrigorrezko lizentzia lortzen badu UPV/EHUri kalte-ordaina eman beharko zaio honnek bere ondarean izandako kalte eta galerengatik, indarrean dagoen legeriari jarraiki.

2.- Aurkakorik itundu ezean, lagapen-hartzaileak ezin izango dizkie hirugarren batzuei laga unibertsitateak berari lagatzearen ondorio diren eskubideak. Aurrekoa betetzen ez bada UPV/EHUK egindako lagapena baliogabetu egingo da eta baliogabetze horrek erregistratu daitekeen emaitzari dagokionez zehaztutako eran izango du eragina, ezin izango zaiolarik lagapenaren baliogabetzearen erantzuleari berriro laga.

17. artikulua.— Unibertsitateko erregistro espezi-fikoa.

1.- Arloan eskumena daukan errektoreordetzak UPV/EHUn izapidetzen diren jabetza industrial eta intelektuala babesteko eskaera guztien erregistro espezi-fiko bat izango du.

2.- UPV/EHUK erregistra daitekeen emaitza batean parte hartu badu eta emaitza hori babesteko eskaera egiten badu erakunde publiko edo pribatu batek, erakundeak eskaera horren kopia bat bidali beharko du aipatutako errektoreordetzara eta izapidetzea nola doan eta babesa emango zaion ala ez jakinarazi beharko du ahalik eta azkarren.

18. artikulua.— Babes litezkeen emaitzak beste estatu batzuetara hedatzearen ordainketak.

1.- Babesgarri daitezkeen emaitzak beste Estatu batzuetara hedatzearen ordainketak, PCTak barne, emaitza horiek ustiatu nahi dituen enpresa edo erakundeak egingo ditu edo bestela, erakunde horrekin akordio batera iritsi beharko da ordainketen inguruan.

2.- Horretarako interesik duen enpresarik ez bada, arloan eskumena daukan Errektoreordetzak erregistratu daitekeen emaitza beste Estatu batzuetara hedatzea finantzatzeko moduak aztertuko ditu.

19. artikulua.— Konfidentziasuna.

1.- Arautegi honetako 14. artikuluan aurreikusita-koari kalterik egiteke, erregistratu daitekeen emaitza sortu duten unibertsitate-jardueretan parte hartu dutenek jarduera horiei dagokienez konfidentziasun printzipioa errespetatu beharko dute eta horretarako arautegi honen III. eranskinean agertzen den idatzia sinatu beharko dute.

2.- Salbuespenezko beharizan-egoeretan izan ezik, pertsona guztiei eskakizun bera ezarriko zaie arautegi honetan jasotako jarduerak aurrera eramaten dituzten

1.- Cuando la UPV/EHU haya cedido sus derechos de explotación sobre la propiedad industrial o intelectual, reservándose una licencia no exclusiva, transferible y gratuita de explotación, la persona cesionaria asumirá las obligaciones de explotación, quedando obligada a indemnizar a la UPV/EHU por los daños y perjuicios que ésta sufra en su patrimonio si, como consecuencia del incumplimiento de dichas obligaciones, otra persona o entidad obtuviera una licencia obligatoria sobre el resultado registrable de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia.

2.- Salvo pacto en contrario, la persona cesionaria no podrá ceder, a su vez, a terceros los derechos derivados de la cesión por parte de la Universidad. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la anulación de la cesión realizada por la UPV/EHU, la cual podrá actuar en relación con el resultado registrable afectado en la forma establecida, sin que en ningún caso pueda ser cedido nuevamente a la persona causante de la anulación de la cesión.

Artículo 17.— Registro universitario específico.

1.- El Vicerrectorado competente por razón de la materia llevará un registro específico de todas las solicitudes de protección de la propiedad industrial e intelectual que se tramiten en la UPV/EHU.

2.- En el caso de que sea una entidad pública o privada la que efectúe la solicitud de protección del resultado registrable en que participe la UPV/EHU, deberá remitir una copia de la misma al mencionado Vicerrectorado, así como informar a la mayor brevedad del estado de la tramitación y de la eventual concesión de la protección.

Artículo 18.— Pagos de las extensiones en otros Estados de los resultados susceptibles de protección.

1.- De los pagos de las extensiones, incluyendo PCTs, en otros Estados de los resultados susceptibles de protección se encargará la empresa o entidad que quiera explotarlos o se llegará a un acuerdo con esta entidad sobre dicho pago.

2.- En caso de no haber empresa interesada en ello, se estudiará desde el Vicerrectorado competente por razón de la materia la financiación de la extensión en otros Estados del resultado registrable.

Artículo 19.— Confidencialidad.

1.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente Normativa, los participantes en la actividad universitaria generadora del resultado registrable están sujetos a confidencialidad sobre dichas actividades debiendo firmar para ello el escrito recogido en el anexo III de esta Normativa.

2.- Dejando al margen situaciones excepcionales de necesidad, la misma exigencia de confidencialidad se impondrá a cuantos hayan de entrar en las dependen-

laborategi eta eremuetan sartu behar dutenean. Ez da sartzeko baimenik emango Errektoreordetzak konfidentzialtasun-konpromisoa idatziz jaso arte.

IV. TITULUA

DOKUMENTUEN EREDUAK

20. artikulua.– Dokumentuen ereduak.

Arloan eskumena daukan errektoreordetzak arautegi honetan eranskin moduan datozen eredu normalizatuetan beharrezko moldaketak egingo ditu, moldaketa horien berri Gobernu-Kontseiluari emanaz.

Eranskin horiek arloan eskumena daukan errektoreordetzaren webgunean ere egongo dira eskuragarri.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

Prestakuntzan ari den pertsonal ikertzaileari aplikatu dakiokeen estatutuz gaindiko arauak honako hauek dira:

– Urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretua, presatzen ari diren ikertzaileen estatutua onesten duena.

Jabetza intelektualeko erregimenari aplikatu dakiokeen estatutuz gaindiko arauak honako hauek dira:

– Apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretua, jabetza intelektualari buruzko legearen testu bateratua onesten duena, arlo honetan indarrean diren lege-xedapenak arautuz, argituz eta harmonizatuz.

Industri jabetzaren erregimenari aplikatu dakiokeen maila goragoko arauak honako hauek dira:

– Martxoaren 20ko 11/1986 Legea, asmakuntzen patente eta erabilgarritasun-ereduei buruzkoa.

– Martxoaren 12ko 3/2002 Legea, urtarrilaren 17ko 3/2000 Legea aldatuz, landare-lorpenak babesteko erregimen juridikoari buruzkoa.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Arautegi honi ondoko eranskinak erantsi zaizkio:

I. eranskina

Asmakuntza bati buruzko oroitidazkia idazteko jarraibideak.

Asmakuntzak UPV/EHU erregistratzeko eskaera.

Asmakuntzaren oroitidazki zientifiko teknikoak.

Eskaintza teknologikoari buruzko galdetegia.

cias y Laboratorios en los que se desarrollen las actividades contempladas en la presente normativa. La autorización de entrada sólo será efectiva cuando el compromiso escrito de confidencialidad conste en el Vicerrectorado.

TÍTULO IV

MODELOS DE DOCUMENTOS

Artículo 20.– Modelos de documentos.

El Vicerrectorado competente por razón de la materia realizará las adaptaciones que resulten procedentes de los modelos normalizados de documentos que se adjuntan como anexos de esta normativa, informando de tal adecuación al Consejo de Gobierno.

Dichos anexos también estarán disponibles en la página web del Vicerrectorado competente por razón de la materia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La normativa supraestatutaria aplicable al personal investigador en formación está compuesta por:

– Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.

La normativa supraestatutaria aplicable al régimen de propiedad intelectual está compuesta por:

– Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La normativa de rango superior aplicable al régimen de propiedad industrial está compuesta por:

– Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y modelos de utilidad.

– Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000, de 17 de enero, de Régimen Jurídico de la protección de las Obtenciones Vegetales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se incorporan a esta Normativa los siguientes anexos:

Anexo I

Instrucciones para la redacción de la memoria de una Invención.

Solicitud para el Registro de Invenciones en la UPV/EHU.

Memoria Científico-Técnica de la Invención.

Cuestionario de Oferta Tecnológica.

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24847

II. eranskina
Patenteen ustiapen-eskubideak lagatzeko kontratua eta laguntza teknikoa.

III. eranskina

Konfidentziasun-hitzarmena.

IV. eranskina

Eskaintza teknologikoari buruzko galdetegia.

V. eranskina

UPV/EHuko langile edo funtzionarioak ez diren eta UPV/EHuko ikastegi batean egonaldi bat egiteko edo UPV/EHUⁿ jabetza industrial edo intelektualaren titulua eskatzeko asmoa duten pertsonak sinatu beharreko dokumentua.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen da patenteei buruzko arautegia, Gobernu Batzarrak 1989ko maiatzaren 11ⁿ onartutakoa, bai eta arautegi honi kontrajartzen zaizkion gainerako guztiak ere.

AZKEN XEDAPENA

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta egun horretan bertan sartuko da indarrean.

Anexo II

Contrato de Cesión de Derechos de Explotación de una Patente y Asistencia Técnica.

Anexo III

Acuerdo de Confidencialidad.

Anexo IV

Cuestionario de Oferta tecnológica.

Anexo V

Documento para firmar por todas las personas con las que no existe una relación laboral o de Funcionario y vayan a realizar una estancia en un Centro de la UPV/EHU o solicitar un Título de Propiedad Industrial o Intelectual en la UPV/EHU.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Normativa sobre patentes aprobada por la Junta de Gobierno de 11 de mayo 1989, así como cualquier otra que se oponga a la presente Normativa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Normativa entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

24868 EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007

ANEXO I

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE UNA INVENCIÓN

I. TÍTULO DE LA INVENCIÓN

*Este título, facilitará una idea de la invención, debe ser claro y conciso sin hacer referencias a sus cualidades.
(Extensión máxima recomendada 10 palabras)*

II. SECTOR DE LA TÉCNICA

*Se deben especificar el área científica o técnica a la que corresponde la invención técnica (química, farmacéutica, cerámica, tecnología física, agricultura, etc.) y el Sector de Actividad en el que se aplicaría la invención (catalizadores para..., producto fitosanitario para..., dispositivo electrónico para..., etc.
(Extensión máxima recomendada 10 líneas)*

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24869

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

Este apartado presenta el estado del arte hasta la fecha y permite definir la novedad de la invención que se solicita registrar. Se debe hacer una relación de todos los documentos, bibliográficos o de patentes que reflejen el estado de la técnica anterior y que se conozcan sobre el tema.

En el caso de publicaciones se deberá citar entre otros el autor, revista, fecha e incluso página o líneas.

(Extensión máxima recomendada dos páginas)

IV. DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Debe ser redactada de forma sencilla y completa y contener los principales elementos que hacen novedosa la invención. La norma es que un experto medio en la materia pueda comprenderla y reproducirla.

(Extensión máxima recomendada dos páginas)

IV-A. Preámbulo

Para asegurar la novedad de la invención se debe hacer una comprensible redacción del problema técnico planteado, a continuación se debe describir la solución al problema, definiendo la invención respecto al estado de la técnica así como las ventajas o diferencias de la invención respecto a los documentos que se han.

(Extensión máxima recomendada 10 líneas)

IV-B. Explicación de la invención

Debe ser redactado de forma general y resumida el contenido de la invención, para que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

(extensión máxima recomendada 10 líneas)

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24871

IV-C. Breve descripción del contenido de las figuras

Campo opcional condicionado al uso o no de figuras y dibujos en la presentación de la invención. Deben describirse brevemente las figuras que se utilizan para la identificar la invención.

(Extensión máxima recomendada 10 líneas)

IV-D. Descripción detallada de la invención

Contiene el objeto de la invención, aportando más datos, generales y específicos, que permitan reproducir la invención a un experto en la materia. En el caso de definición de parámetros o características se deben utilizar siempre márgenes de valores o expresiones como «al menos de...», «más de...», etc. Así mismo se deben incluir la descripción detallada de los dibujos y gráficos utilizados y la aplicación industrial potencial.

(extensión máxima recomendada una página)

24872 EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007

V. EJEMPLO DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN

Debe aportarse por lo menos un ejemplo que cumplimente el apartado previo y que permita al experto la reproducción de la patente. El ejemplo debe seguir la descripción de la invención concretando los parámetros necesarios. El ejemplo es ilustrativo de lo que es la invención, pero no tiene porqué ser el modo de realización óptimo. No hace falta aportar Know-how propio si no es necesario para la reproducción de la patente.

(extensión máxima recomendada una página)

VI. REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones pueden ser una o varias. Generalmente se habla de una reivindicación principal y de varias dependientes de la principal, que precisa características adicionales o más concretas que se pretenden proteger también. El contenido de las reivindicaciones debe ser congruente con el contenido de la memoria, no pueden ser reivindicadas cosas no descritas en la memoria por lo cual los anteriores apartados deben ser precisos.

(extensión máxima recomendada una página)

VI-A. Preámbulo de las Reivindicaciones

Se debe indicar la designación del objeto de la invención y las características técnicas que forman parte del estado de la técnica. En muchos casos, este preámbulo coincide y está exclusivamente formado por el «Título de la invención».

(Extensión máxima recomendada 10 líneas)

VI-B. Caracterización de las Reivindicaciones

Suele redactarse mediante las expresiones «... caracterizado en ...» o «... caracterizada por ...», y debe contener las características técnicas de la invención que se quiere proteger. Deben ser precisas y suelen ir numeradas.

(Extensión máxima recomendada 20 líneas)

VII. DIBUJOS O FIGURAS

Se adjuntan los dibujos, figuras, diagramas, etc, a los que se hace referencia en el apartado 4 de la memoria. No se permite la inclusión de ningún texto en las figuras, solo se admiten palabras dentro de las figuras que sean esenciales para la comprensión de los dibujos, como por ejemplo, "vapor", "agua", "abierto", "corte según AB" o similares. Las etapas de un procedimiento o los diagramas son considerados como dibujos. No se deben incluir como dibujos, fotografías u otros soportes que sean de difícil reproducción. Los dibujos deberán ser ejecutados en líneas y trazos consistentes, suficientemente densos y bien delimitados, sin colores ni "aguados"

(Extensión máxima recomendada una página)

Una vez cumplimentado, por favor, remita este documento junto con el impreso de Solicitud de patentes en la UPV/EHU a:

*Dirección de Relaciones con la Empresa
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Edificio Rectorado
Teléfono: 94 601 21 08
relacionesempresa@lg.ehu.es.*

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24875

SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE INVENCIONES EN LA UPV/EHU

I.- TÍTULO DE LA INVENCIÓN

II.- PALABRAS CLAVE PARA BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS:

III.- INVENTOR o INVENTORA COORDINADORA			
DNI:	Apellidos:	Nombre:	
Centro:	Departamento:		
Teléfono:	Fax:	E-mail:	

IV.- OBJETO DE LA INVENCIÓN	
Definir de qué tipo es la invención que desea	Marcar lo que corresponda
Un nuevo producto (considerar «producto» en sentido general)	
Un nuevo procedimiento de invención	
Mejora de un producto existente	
Mejora de un proceso existente	
Una idea	
Un servicio nuevo o mejorado	

V.- TITULARES (*)				
Nombre de las Entidades	CIF/	Porcentaje de propiedad o participación en la investigación	¿Existe Documento Contractual?	
			SI	NO
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)	Q4818001B		XXXXXXXX	XXXXXXXX
TOTAL			XXXXXXXX	XXXXXXXX

(*) Los titulares de la patente son las entidades que han participado en la investigación que ha dado origen en la invención o han tenido una relación contractual establecida dentro la cual se ha desarrollado el proceso de investigación.

24876 EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007

VI.- Inventores o Inventoras UPV/EHU						
N.º	Apellidos, Nombre	DNI	Departamento/ instituto	Categoría Profesional (1)	% de participación (2)	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
TOTAL						XXXXXXXX

(1) Catedrático o Catedrática (C); Profesora o Profesor Titular (PT); Profesor o Profesora Asociada (PA), Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS), Becario o Becaria (B).

(2) Se define mediante la aportación de la persona concreta en la investigación que ha llevado a la invención.

VII.- Inventoras o Inventores de otras Entidades						
N.º	Apellidos, Nombre	DNI	Departamento/ instituto	Entidad	% de participación (3)	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
TOTAL						XXXXXX

(3) Se define mediante la aportación de la persona concreta en la investigación que ha llevado a la invención.

Fecha: En, a..... de..... de 200...

Fdo.: VºBº

Inventor o Inventora Coordinador Dirección del Departamento/Instituto del Inventor coordinadora

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24877

MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA INVENCIÓN

VIII.- ORIGEN Y NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

VII.- A. La invención es resultado de		
	Código	Marcar lo que corresponda
Un proyecto de investigación individual		
Un contrato de investigación		
Un proyecto de Investigación con participación empresarial		
Otros (especificar)		

VIII-B. La invención se considera nueva porque	
	Marcar lo que corresponda
Ez No se ha encontrado nada igual en bancos de datos de patentes	
No se ha encontrado nada igual en la bibliografía científica consultada	
No se ha encontrado nada igual en un informe de búsqueda completo	
No se ha encontrado nada igual en bancos de datos de patentes	

VIII-C. Novedad de la invención

Deben especificarse cuáles son los productos alternativos a su invención que ya existen en el mercado actualmente y las ventajas técnicas que tiene la invención respecto a otros productos.

(Extensión máxima recomendada una página)

24878 EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007

VIII-D. Grado de difusión de la invención

En caso de que se haya difundido la invención o parte de ella debe especificarse en qué circunstancias y se deben indicar los medios por los que esto se ha hecho (libros, artículos, tesis, etc.)

(Extensión máxima recomendada una página)

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24879

IX. – DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Describir en breves líneas el objeto de la invención, en qué consiste, qué problema técnico resuelve y qué ventajas aporta respecto al estado de la técnica actual.

(Extensión máxima recomendada una página)

24880 EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007

X.- APLICACIONES DE LA INVENCIÓN

Describir brevemente las aplicaciones potenciales en industria de la invención

(Extensión máxima recomendada una página)

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24881

XI.- SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO
 Señalar tanto el que lo debería producir como el que lo utilizaría

SECTOR	Producción	Utilización
Agricultura, Ganadería, Caza y Selvicultura		
Pesca		
Industrias Extractivas		
Extracción de Productos Energéticos		
Extracción de Otros Minerales Excepto Productos Energéticos		
Industria Manufacturera		
Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco		
Industria Textil y de la Confección		
Industria del Cuero y del Calzado		
Industria de la Madera y del Corcho		
Industria del Papel; Edición, Artes Gráficas y Reproducción de Soportes Grabados		
Refino de Petróleo y Tratamiento de Combustibles Nucleares		
Industria Química		
Industria de la Transformación del Caucho y Materias Plásticas		
Industrias de Otros Productos Minerales no Metálicos		
Metalurgia y Fabricación de Productos Metálicos		
Industria de la Construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico		
Industria de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico		
Fabricación de Material de Transporte		
Industrias Manufactureras Diversas		
Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, y Agua		
Construcción		
Comercio; Reparación de Vehículos de Motor, Motocicletas y Ciclomotores y Artículos Personales de Uso y Doméstico		
Hostelera		
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		
Intermediación Financiera		
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler; Servicios Empresariales		
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria		
Educación		
Actividades Sanitarias y Veterinarias, Servicio Social		
Otras Actividades Sociales y de Servicios Prestados a la Comunidad; Servicios Personales		
Hogares que Emplean Personal Doméstico		
Organismos Extraterritoriales		

24882 EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007

XII.- GRADO DE DESARROLLO DE LA INVENCION	
	<i>Marcar lo que corresponda</i>
<i>Se ha realizado en laboratorio, exclusivamente</i>	
<i>Se ha realizado ensayo en planta piloto</i>	
<i>Existe prototipo preparado para su desarrollo y comercialización</i>	
<i>Es necesario realizar una serie de desarrollos para su comercialización o implantación industrial</i>	

<i>En el caso de que sea necesario realizar su desarrollo para la explotación comercial, éste tendría:</i>	<i>Elevada</i>	<i>Media</i>	<i>Baja</i>
<i>Dificultad técnica</i>			
<i>Coste económico</i>			

XII.- EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PATENTE			
	<i>Elevado</i>	<i>Medio</i>	<i>Bajo</i>
<i>Se considera que sería un producto (procedimiento) con posible éxito comercial</i>			

<i>Área geográfica</i>	<i>Marcar lo que corresponda</i>
<i>Exclusivamente en Estado Español</i>	
<i>Internacional:</i>	
<i>EEUU</i>	
<i>Europa</i>	
<i>Japón</i>	
<i>Resto de América</i>	
<i>África</i>	
<i>Australia</i>	
<i>Asia</i>	

¿Se ha contactado con alguna empresa para su posible explotación? (X)

<i>Nombre empresas interesadas</i>	<i>Interés supuesto</i>	<i>Manifiesto</i>

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24883

Patente número:.....

CUESTIONARIO OFERTA TECNOLÓGICA

La ficha de Oferta Tecnológica es una herramienta de gran utilidad en el proceso de comercialización de una tecnología, refleja además de los aspectos técnicos de la tecnología, la aplicación industrial y las oportunidades de mercado de la misma. Le agradecemos su colaboración en la cumplimentación de esta ficha. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con la Dirección de Relaciones con la Empresa.

Investigador o Investigadora Principal:

Departamento:

Facultad:

Teléfono: +34

Fax: +34

E-mail:

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY DESCRIPTION

Título / Title (atractivo comercialmente)

(Castellano)

(Inglés)

Resumen / Abstract (Responder a las siguientes preguntas: tipo de organización que hace la oferta (Ej. Centro de investigación, universidad, empresa) y nacionalidad, qué ofrece, cuál es su utilidad, cuáles son las principales ventajas y qué tipo de colaboración busca. Máximo 500 caracteres espacios incluidos)

(Castellano)

(Inglés)

24884 EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007

<i>Descripción y características fundamentales / Description and special features (entre 1.000 y 4.000 caracteres espacios incluidos)</i>
<i>(Castellano)</i>
<i>(Inglés)</i>

<i>Aspectos innovadores / Innovative aspects (¿por qué se considera que tiene novedad? ¿qué características técnicas la diferencian de lo ya existente? Mínimo 500 caracteres espacios incluidos)</i>
<i>(Castellano)</i>
<i>(Inglés)</i>

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24885

<i>Palabras clave / Keywords</i>	
<i>(Castellano)</i>	
<i>(Inglés)</i>	
<i>Disciplinas científicas en las que se encuadra la tecnología / Scientific domains</i>	
<input type="checkbox"/> <i>Tecnologías de la Información y de las Telecomunic.</i> <input type="checkbox"/> <i>Fabric. industrial, tecnolog. de los materiales y el transporte</i> <input type="checkbox"/> <i>Otras tecnologías industriales</i> <input type="checkbox"/> <i>Energía</i> <input type="checkbox"/> <i>Ciencias físicas y exactas</i>	<input type="checkbox"/> <i>Ciencias biológicas</i> <input type="checkbox"/> <i>Agricultura y recursos marinos</i> <input type="checkbox"/> <i>Industria de la Agroalimentación</i> <input type="checkbox"/> <i>Medidas y estándares</i> <input type="checkbox"/> <i>Medioambiente y prevención de riesgos</i> <input type="checkbox"/> <i>Socioeconomía</i>
<i>Códigos UNESCO:</i>	
<i>Códigos de Áreas Científicas:</i>	

<i>Grado de desarrollo de la tecnología / Current stage of development of the technology</i>
<input type="checkbox"/> <i>En fase de desarrollo / Development phase</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Precisa desarrollo externo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>SÍ</i> <input type="checkbox"/> <i>NO</i> • <i>Precisa desarrollo interno con financiación externa:</i> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>SÍ</i> <input type="checkbox"/> <i>NO</i> • <i>Tiempo requerido para su desarrollo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>< 6 meses</i> <input type="checkbox"/> <i>6-12 meses</i> <input type="checkbox"/> <i>12-24 meses</i> <input type="checkbox"/> <i>> 24 meses</i> • <i>Etapas de desarrollo actual:</i> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>Ensayo en planta piloto</i> <input type="checkbox"/> <i>Prototipo</i> <input type="checkbox"/> <i>Laboratorio</i> <input type="checkbox"/> <i>Falta más desarrollo para su explotación</i> • <i>Coste de desarrollo aproximado:</i>
<input type="checkbox"/> <i>Desarrollada, lista para demostración / Developed, available for demonstration</i>
<input type="checkbox"/> <i>En el mercado / Already on the market</i>

24886 EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007

<i>Fuente de financiación de la tecnología / Financial source of the technology</i>	
<input type="checkbox"/> <i>Proyecto europeo / European RTD project</i>	<input type="checkbox"/> <i>Proyecto regional / Regional project</i>
<input type="checkbox"/> <i>Proyecto nacional / National project</i>	<input type="checkbox"/> <i>Financiación privada / Private funding</i>
<i>Especificar proyecto:</i>	

ASPECTOS COMERCIALES / COMMERCIAL ASPECTS

<i>Ventajas competitivas / Competitive advantages</i> <i>(ventajas que le supondría a una empresa la incorporación de la tecnología: reducción de costes, mejoras medioambientales... Mínimo 500 caracteres espacios incluidos)</i>
<i>(Castellano)</i>
<i>(Inglés)</i>

<i>Estado de la propiedad industrial e intelectual / Current state of intellectual property</i>	
<input type="checkbox"/> <i>Patente solicitada / Patent applied</i>	<input type="checkbox"/> <i>Derechos exclusivos / exclusive rights</i>
<input type="checkbox"/> <i>Patente concedida / Patent granted</i>	<input type="checkbox"/> <i>Secreto industrial / secret know how</i>
<input type="checkbox"/> <i>Software registrado / Copyright protected</i>	
<i>Comentarios (castellano, obligatorio - especificar n.º patente, fecha de solicitud de la patente, país de solicitud)</i>	
<i>Comments (inglés, obligatorio):</i>	

EHAA - 2007ko azaroak 6, asteartea

N.º 213 ZK.

BOPV - martes 6 de noviembre de 2007 24887

<i>Tipo de colaboración solicitada / Type of collaboration sought</i>
<input type="checkbox"/> <i>Cooperación técnica / Technical cooperation</i> <input type="checkbox"/> <i>Acuerdo de joint venture / Joint venture agreement</i> <input type="checkbox"/> <i>Acuerdo de fabricación / Manufacturing agreement</i> <input type="checkbox"/> <i>Acuerdo comercial con asistencia técnica / Commercial agreement with technical assistance</i> <input type="checkbox"/> <i>Acuerdo de licencia / License agreement</i>
<i>Comentarios (castellano, obligatorio)</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Perfil de la empresa a la que le podría interesar incorporar la tecnología (sector, tamaño, país...):</i> • <i>Actividad concreta que debe realizar la empresa:</i> • <i>Coste, tanto de equipamiento como de personal, que le supondría a la empresa incorporar la tecnología</i> • <i>Cita alguna empresa en la que encajaría claramente la tecnología:</i>
<i>Comments (inglés, obligatorio):</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Type of partner sought (such as: industry, academy, research organization, size, nationality...):</i> • <i>Specific area of activity of the partner:</i> • <i>Tasks to be performed:</i>

<i>Sectores empresariales de los potenciales clientes de la tecnología / Industrial sectors of the potential users</i>
<i>(asignar códigos CNAE)</i>
<i>Información adicional / Additional information</i>
<i>Adjuntar dibujo/fotografía (gif o jpeg – Tamaño máximo: 512x500 píxeles)</i>
<i>Página web (para información adicional):</i>

<p><i>Una vez firmada la Solicitud por todos los inventores, remítala junto con el impreso Guía para la Elaboración de patente a:</i></p> <p><i>Dirección de Relaciones con la Empresa</i> <i>Vicerrectorado de Investigación (Edificio Rectorado)</i> <i>Teléfono: 94 601 21 08</i> <i>relacionesempresa@lg.ebu.es</i></p>
--

II. ERANSKINA

PATENTE BATEN USTIATZEKO ESKUBIDEEN
LAGAPENERAKO ETA LAGUNTZA TEKNIKORAKO
KONTRATUA

Leioan, 2007(e)ko(a)ren.....(e)an.

BILDURIK

Alde batetik, jauna/andrea, Euskal Herriko Unibertsitateko (aurrerantzean UPV/EHU) Ikerketako errektoreordea, helbidea Leioan duena (Sarriena auzoa, z. g. Leioa, Bizkaia), unibertsitate horren izen eta ordezkaritza, egitura eta funtzionamendu-arloak eta eskumenak eskuordetzeak zehazten dituen 2004ko ekainaren 17ko erabakiak eman dizkion eskumenak erabiliz.

Beste aldetik, jauna/andrea, adinez nagusia, NAN zenbakiduna, (kargua adierazi), enpresaren izenean (aurrerantzean lagapen-hartzailea), IFK zenbakiduna, helbidea (e)n duena (adierazi kalea/etorbidea/pasealekua/plaza eta zenbakia), (e)ko notarioaren aurrean sortutakoa, (e)ko (a)ren.....(a)n, (e)ko Merkataritza Erregistroan inskribatua, zeinaren ahalordea duen jasota eskrituran (e)ko notarioarengandik, jaunarengandik/andrearengandik (e)ko (a)ren (e)an.

Alde bietan ekimen honetarako gaitasun juridiko eta ahalmen nahikoa aitortzen diote elkarri. Horretarako,

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa.— eskaera-zenbakidun asmakuntzak (aurrerantzean patentea), Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoan (OEPM) (e)ko (a)ren.....(e)an aurkeztutakoak, «.....» izenburudunak eta UPV/EHUko Saileko ikerketa-taldeak burututakoak duen patentearen tituluak direla UPV/EHU eta lagapen-Hartzailea.

Bigarrena.— Lagapen-Hartzaileak Patentea ustiatzeko eskubideen lagapena lortu nahi duela, bai eta ustiapen egokia egiteko beharrezkoak diren ezagutza teknikoak jasotzeko ere.

Aurrez azaldutakoagatik, bi aldeek kontratua egin nahi dute hurrengo klausulen arabera:

ANEXO II

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE
EXPLOTACIÓN DE UNA PATENTE Y ASISTENCIA
TÉCNICA

En, Leioa a de de 2007.

REUNIDOS

De una parte, D./Dña., Vicerrector/Vicerrectora de Investigación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), actuando en nombre y representación de esta Universidad, con sede en Barrio de Sarriena s/n, Leioa, Bizkaia, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Resolución de 20 julio de 2006, sobre Estructura y Determinación de las áreas de funcionamiento y de delegación de competencias.

Y de otra parte, D./Dña., mayor de edad, con DNI núm., en su calidad de actuando en nombre y representación de la Empresa (en adelante el cesionario/la cesionaria), con CIF núm., domiciliada en C/ Avda./ Pº/ Pza. núm., que fue constituida ante el Notario de D., el ... de de, inscrita en el Registro Mercantil de el ... de de, y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de D., con n.º de proctocolo , el ... de de

Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto

EXPONEN

Primero.— Que la UPV/EHU y el cesionario/la cesionaria son titulares de la patente de invención núm. de solicitud (en adelante la patente) presentada con fecha ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), cuyo título es «.....» desarrollada por el grupo de investigación del Departamento de de la UPV/EHU.

Segundo.— Que la cesionaria/el cesionario está interesado en obtener una cesión de derechos de explotación de la patente, así como en recibir los conocimientos técnicos necesarios para proceder a su adecuada explotación.

Que por lo anteriormente expuesto, es deseo de las partes intervinientes formalizar el presente Contrato con arreglo a las siguientes:

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Kontratuaren helburua.

UPV/EHUK lagapen-hartzaileari lagako dizkio kontratuan zehaztutako epe eta lurraldeetan ustiapen eskusiboa egiteko eskubideak lehenengo puntuan «
« izenarekin identifikatutako patentearen objektua (aurrerantzean produktua/prozesua) erabili, fabrikatu eta ekonomikoki ustiatzeko.

Bigarrena.– Lurralde-eremua.

Ustiatzeko eskubideak lagako dira orain arte aurkeztutako PATENTE eskaerek adierazitako lurralderako.

Hirugarrena.– Kontratuaren iraupena.

Kontratua indarrean sartuko da izenpetzen den momentuan eta patentearen indarraldiak dirauen bitartean iraungo du.

Laugarrena.– Ezagutzen lagapena.

UPV/EHUK lagapen-hartzailearen eskura jarriko ditu kontratu honen bidez lizentzia jasoko duen Patentea egokiro ustiatzeko dituen eta beharrezkoak diren ezagutza teknikoak.

Ezagutza tekniko horiek UPV/EHUK erabiltzen dituen hizkuntza eta unitate metrikoak erabiliz emango dira.

Bosgarrena.– Konfidentialtasuna.

Kontratua hau indarrean dagoen bitartean eta kontratua amaitu eta hurrengo hamar (10) urteetan, lagapen-hartzaileak hitz ematen du ez diela hirugarren batzuei hedatuko edo azalduko kontratu honekin batera UPV/EHUK, zuzenean edo zeharka, eman dion edo emango dion ezagutza eta informazio teknikorik.

Lagapen-hartzaileak galarazi egingo du informazio hori hirugarren batzuei kopiatzea edo azaltzea, hirugarren horiek UPV/EHUren idatzizko baimen zehatza ez baldin badute. Informazio horretara iristea ere mugaturik izango dute haren langileek, kontratu hau gauzatzeko gutziz beharrezkoa den informazioa izan ezik.

Lagapen-hartzaileak ez du erabiliko informazioa edo haren zatirik, kontratuaren helburua betetzeko ez bada. Halaber ez dio hirugarren bati ezer ezagutzera emango eta ezin izango da UPV/EHUK emandako informazio teknikoaren eta hirugarren batzuek emandako beste edozein informazioaren arteko loturaren eragile izan.

Seigarrena.– Jabetza industrialaren eskubideak.

Lagapen-hartzaileak uneoro UPV/EHUK dituen patentearen jabetzeta-eskubideak aitortuko ditu.

CLÁUSULAS

Primera.– Objeto del contrato.

La UPV/EHU concede al cesionario/cesionaria una cesión de derechos de explotación exclusiva, limitada en el tiempo y área geográfica especificados en el presente Contrato, para el uso, fabricación y explotación comercial del objeto de la patente identificada en el exponiendo primero «.....» (en adelante, producto/proceso).

Segunda.– Ámbito territorial.

La cesión se concede para el área geográfica que cubren las solicitudes de las patentes presentadas hasta el momento.

Tercera.– Duración del contrato.

El presente Contrato entrará en vigor en el momento de su firma y su duración se extenderá durante el período de vigencia de la patente.

Cuarta.– Cesión de conocimientos.

La UPV/EHU pondrá a disposición del cesionario/cesionaria, los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la patente objeto de licencia bajo el presente Contrato.

Los citados conocimientos serán facilitados en el idioma y unidades de medida utilizados por la UPV/EHU.

Quinta.– Confidencialidad.

El cesionario/la cesionaria, durante la vigencia de este Contrato, y en los diez (10) años siguientes a la finalización del mismo, se obliga a no divulgar ni comunicar a terceros, los conocimientos e información técnica de la UPV/EHU que, directa o indirectamente, con el presente Contrato le haya sido facilitada o se le pueda facilitar en el futuro.

El cesionario/la cesionaria impedirá la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que éstos gocen de una expresa aprobación por escrito de la UPV/EHU; restringiendo, asimismo, el acceso a la información a sus empleados, en la medida que razonablemente puedan necesitarla para la ejecución del presente Contrato.

El cesionario/la cesionaria no utilizará la información o fragmentos de ésta para fines distintos del cumplimiento del objeto del Contrato, ni dará a conocer ni será causa de que pueda existir correlación entre la información técnica suministrada por la UPV/EHU y cualquier otra información técnica que le suministren terceros.

Sexta.– Derechos de propiedad industrial.

El cesionario/la cesionaria, en todo momento, reconocerá los derechos de co-propiedad de la patente que asisten a la UPV/EHU.

Lagapen-hartzaileak jakingo balu UPV/EHUK patentearen gain dituen eskubideei eragiten dien arau-hausteren bat dagoela, UPV/EHUri jakinarazi beharko dio berehala eta eskubide horiek defenditzeko beharrezko lankidetzaz edo laguntza eman beharko dio.

Lagapen-hartzaileak, jakin bezain laster, UPV/EHUri idatziz eman beharko dio patentearen objektuaren usiaketaarekin lotuta sor litekeen edozein auzi edo erreklamazioen berri.

Zazpigarrena.— Ustiapenaren erantzukizunak.

Lagapen-hartzaileak produktu/prozesuaren erabilera, fabrikazio eta merkaturatzearen ondorio izan daitezkeen arrisku guztiak bere gain hartuko ditu hirugarrengokiko; ondorioz, produktu/prozesuaren industri ekoizpenaren ondorio izan daitezkeen edozein erantzukizun edo erreklamaziotik libre geratuko da UPV/EHU.

Zortzigarrena.— Prestakuntza.

UPV/EHUK eta lagapen-hartzaileak adosten dute patentearen jarduera-esparruaren barruan hitzarmenak egin ahalko direla, UPV/EHUK lagapen-hartzailearen pertsonalaren heziketa eta prestakuntza tekniko bere gain har ditzan, hitzarmenean bertan zehaztuko direlarik prestakuntzaren nondik norakoak eta baldintzak.

Bederatzigarrena.— Patentea mantentzea eta luzatzea.

Kontratu honek indarrean dirauen bitartean, lagapen-hartzaileak bere gain hartuko ditu patentea indarrean mantentzeko gastu guztiak patente hori erregistratu den herrialdeetan, baldin eta kontratu honen arabera lizentzia ematen zaion lurralde-eremuaren barruan badago.

Lizentzia jaso duen patentea lehentasuneko urtean dagoenez kontratu hau egiten deneko datan, lagapen-hartzaileak adostuko balu erregistratuta dagoen herrialdeez gainerako beste herrialderen batean erregistratzea, erregistro hori UPV/EHU eta lagapen-hartzailearen izenean egingo da eta kontratu hau automatikoki hedatuko da patentea herrialde horretan ustiatu ahal izateko. lagapen-hartzaileak bere gain hartuko ditu erregistro eta mantentze-gastuak.

Hamargarrena.— Baldintza ekonomikoak.

Kontratu honen bidez eman zaizkion eskubideen truke, lagapen-hartzaileak honakoa ordainduko dio UPV/EHUri:

* Aukerak:

- Kopuru bakarra (ordainketa bakarrean edo zehaztutako aldizkako ordainketen bidez)
- Lagapen-hartzaileak produktuaren (edo prozesuaren bidez fabrikatutako produktuaren) salmentetatik ateratako diru kopuru garbiari ezarritako kanon (%) bat.

En el supuesto de que la cesionaria/el cesionario tuviese conocimiento de cualquier infracción que afectase a los derechos de la UPV-EHU sobre la patente, deberá notificarlo de inmediato a la UPV/EHU, prestandole la colaboración o ayuda necesaria para la adecuada defensa de sus referidos derechos.

La cesionaria/el cesionario deberá notificar por escrito a la UPV/EHU, tan pronto como de ello tuviera conocimiento, la existencia de cualquier litigio o reclamación, que pudiera producirse en relación con la explotación del objeto de la patente.

Séptima.— Responsabilidades de la explotación.

La cesionaria/el cesionario asumirá frente a terceros todos los riesgos derivados del uso, fabricación, y comercialización del producto/proceso, resultando en consecuencia, indemne la UPV/EHU de cualquier responsabilidad o reclamación, que pudiera derivarse de su explotación industrial.

Octava.— Formación.

La UPV/EHU y la cesionaria/el cesionario convienen que dentro del ámbito de actividad de la patente, podrán establecerse acuerdos en virtud de los cuales se proceda a la formación y preparación técnica específica del personal del cesionario por parte de la UPV/EHU, fijándose en tales convenios el alcance y las condiciones de la formación en cuestión.

Novena.— Mantenimiento y extensión de la patente.

Durante el período de vigencia del presente Contrato, serán por cuenta de la cesionaria/cesionario, todos los gastos para mantener en vigor la patente en aquellos países donde se hubiera registrado y que estén incluidos en el área territorial para la que se le concede la licencia según el presente Contrato.

Dado que la patente objeto de licencia se encuentra en la fecha del presente Contrato en su año de prioridad, si por interés del cesionario/cesionaria se acordara su registro en algún otro país distinto del que ya estuviera registrada, se hará a nombre de la UPV/EHU y del cesionario/cesionaria, quedando el presente Contrato automáticamente extendido territorialmente, para la explotación de la patente en dicho país. La cesionaria/el cesionario correrá con los gastos correspondientes de registro y mantenimiento.

Décima.— Condiciones económicas.

El cesionario/la cesionaria abonará a la UPV/EHU como contraprestación por los derechos que le han sido concedidos bajo el presente Contrato:

* Opciones:

- Una cantidad única (pagadera de una sola vez o en pagos periódicos establecidos)
- Un canon (%) sobre la cifra de ventas netas del cesionario/cesionaria del producto (o producto fabricado por el proceso).

Klausula honetan aipatu den «salmentetik aterako diru kopuru garbia» zera da: produktuaren salmentak direla-eta lagapen-hartzaileak bezeroengandik fakturatutako edo jasotako diru kopurua, honakoak kendu ondoren: egin diren beherapen komertzialak, itzultzeak, deskontuak eta produktuaren salmentari zuzenean ezartzen zaizkion zergak, BEZ barne.

Lagapen-hartzaileak egin beharreko ordainketaren egin egingo ez balu dagokion momentuan, ordainketa egin behar zueneko hilabeterako ofizialki ezarritako Euriborraren tipoaren araberrako berandutze-interesak gehitu beharko dizkio zorreen duen zenbatekoari.

Lagapen-hartzaileak lehenagoko deskribapenaren araberrako produktuaren salmentak jasotzen dituen zerrenda bat aurkeztu beharko dio UPV/EHUri idatziz, sei hilabetero, sei hileko naturala bukatu (ekainak 30/abenduak 31) eta hurrengo hogeita hamar egunen barruan. Zerrenda horretan sei hilekoan bezeroei fakturatutako eta kobratutako salmenten balioa zehazteaz gain, sei hileko bakoitzaren hasieran eta bukaeran kobratzeke dauden fakturen balioa ere adierazi beharko da, guztia ere produktuari dagokionez.

Lagapen-hartzaileak kontabilitate-liburu zehatzak eta argiak egingo ditu, ordaindu beharreko kopuruak zentzuz kalkulatu eta egiaztatzeke beharrezkoak diren datu guztiak jasoko dituztenak. Lagapen-hartzaileak UPV/EHUri, edo honek izendatzen duenari, baimena eskatu ondoren, erregistroak, artxiboak eta liburuak ikuskatzen utziko dio bulego ordu normaletan, bere gain hartutako ordainketen zenbatekoa zehazteke xede bakarrekin.

UPV/EHUri zor dizkion zenbatekoen ordainketak egiteke hogeita hamar (30) egun izango ditu lagapen-hartzaileak, honek UPV/EHUri aurkeztu beharreko sei hileroko zerrendak ematen diren egunetik kontatzen hasita.

Kontratu honetan zehaztutako ordainketak UPV/EHUK..... Kutxan duen kontu honetan egingo dira:

Hamaitagarrena.— Azpilentziak.

Lagapen-hartzaileak ezingo du kontratu hau inoren esku laga edo subrogatu, UPV/EHUK aurretiaz idatziz baimentzen ez badu.

Hamabigarrena.— Ez betetzea

Kontratu honen bidez bere gain hartutako betebeharrak ez betetzeak, bi aldeetatik edozein dela ere betebeharrak bete ez dituen, kontratu honetako beste aldeari kontratua hausteko eskubidea emango dio.

Hamabirugarrena.— Kontratua bertan behera uztea.

Aldeek, adostuta, kontratu hau edozein momentutan utz edo alda dezakete.

El término «ventas netas» tal como se usa en esta cláusula, significará la cantidad efectivamente facturada y/o recibida por la cesionaria/el cesionario, de sus clientes por las ventas del producto, después de deducir aquellos descuentos comerciales pertinentes que se hayan otorgado, así como devoluciones, descuentos y los impuestos, aplicables directamente a la venta del producto, incluyendo el IVA.

Si el cesionario/la cesionaria dejare de hacer cualquier pago de cánones cuando sea debido y pagadero, abonará intereses de demora sobre la cantidad adeudada al tipo del euribor oficialmente establecido para el mes en que debieran haberse materializado los pagos.

Constituye obligación de la cesionaria/cesionario facilitar a la UPV/EHU una relación semestral, por escrito, de las ventas del producto, según el concepto descrito anteriormente, dentro de los treinta días siguientes al final de cada semestre natural (30 junio/31 diciembre). En esta relación se especificará, no sólo el valor de las ventas facturado y cobrado de sus clientes durante el semestre, sino también el valor de las facturas pendientes de cobro, al inicio y final de cada semestre, todo ello referido al producto.

El cesionario/cesionaria llevará archivos y libros de contabilidad precisos y exactos, de tal forma que se recojan todos los datos razonablemente necesarios para el cálculo y la verificación cabal de las cantidades pagaderas. El cesionario/la cesionaria permitirá a la UPV/EHU, o a quien éste designe, inspeccionar adecuadamente, durante las horas normales de oficina, y previa solicitud de autorización, los registros, archivos y libros al solo efecto de determinar las sumas cuyo compromiso de pago ha asumido.

Los pagos de las cantidades debidas a la UPV/EHU, serán ingresados dentro de un período de treinta (30) días naturales a partir de la fecha de emisión de las correspondientes relaciones semestrales que la cesionaria/el cesionario facilite a la UPV/EHU.

A efectos de materialización de los pagos estipulados en el presente Contrato, la cuenta de ingresos será la abierta enBanco...a nombre de la UPV/EHU.

Undécima.— Sublicencias.

Este Contrato no podrá ser objeto de cesión o subrogación por parte del cesionario/cesionaria, sin el previo consentimiento por escrito de la UPV/EHU.

Duodécima.— Incumplimiento.

El incumplimiento por una de las partes, de cualesquiera de las obligaciones contraídas por el presente Contrato, facultará a la otra para resolver el mismo.

Decimotercera.— Denuncia del contrato.

Las partes, de mutuo acuerdo, podrán denunciar o modificar el presente Contrato, en cualquier momento.

Hamalagarrena.– Jurisdikzioa.

Aldeek hitz ematen dute, kontratuari buruzko eztabaidak sortzen bazaizkie bien artean, era adeitsuan konponduko dituztela. Ezin bada konponbide adeitsurik lortu, eta epaitegien aurrean auzia jarri beharra balego, bi aldeek hitz ematen dute Bilboko Auzitegien jurisdikzioa eta eskumena onartzen dituztela eta uko egiten diotela egokitu lekiekeen beste edozein foruri.

Hamabosgarrena.– Jakinarazpenak.

Kontratu honi buruzko edozein jakinarazpen egiteko solaskidea, UPV/EHUren aldetik, Enpresekiko Harremanetako zuzendaria izango da, eta bere helbidea honakoa izango da: Sarriena auzoa z/g, Leioa, Bizkaia 48940.

Lagapen-hartzailearen aldetik, solaskidea
..... jauna/andrea izango da,
honako helbidea duena:
.....(Enpresaren izena) (helbidea).

Hamaseigarrena.– Beste formaltasun batzuk.

Dokumentu hau eskritura publiko bihur daiteke, alderen batek eskaera egiten badu (kostuak berak ordaindu beharko ditu) edo indarreko legeriak hala eskatzen badu.

Eta beren adostasuna adierazteko, kontratua sinatzen dute, bi aletan eta eragin bakararekin, goian adierazitako egun eta datan.

UPV/EHUren aldetik: ENPRESAREN aldetik:

jauna/andrea jauna/andrea

III. ERANSKINA

KONFIDENTZIALTASUN-HITZARMENA

Sinatzen duten aldeen artekoa,

Alde batetik, jauna/andrea, Euskal Herriko Unibertsitateko (aurrerantzean UPV/EHU) Ikerketako errektoreordea, helbidea Leioan duena (Sarriena auzoa, z. g. Leioa, Bizkaia), unibertsitate horren izen eta ordezkartzan, egitura eta funtzionamendu-arloak eta eskumenak eskuordetzeak zehazten dituen 2004ko ekainaren 17ko erabakiak eman dizkion eskumenak erabiliz.

Beste aldetik,
jauna/andrea, adinez nagusia,
.....NAN zenbakiduna,
(kargua adierazi),enpresaren ize-

Decimocuarta.– Jurisdicción.

Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre el presente Contrato pueda surgir. En el caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Bilbao.

Decimoquinta.– Notificaciones.

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente Contrato, el interlocutor por parte de la UPV/EHU será el Director de Relaciones con la Empresa y su dirección Barrio de Sarriena s/n, Leioa. Bizkaia.48940.

Por parte de la cesionaria/cesionario el interlocutor será D.ÑA./D.con dirección(Empresa).....y su dirección

Decimosexta.– Otras formalidades.

Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de cualquiera de las partes contratantes su cargo, o cuando así lo exija la legislación vigente.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR UPV/EHU:

D./Dña.

POR LA EMPRESA:

D./Dña.

ANEXO III

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Entre las partes que lo suscriben,

De una parte, el Sr./Sra. D./Dña., Vicerrector/Vicerrectora de Investigación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), actuando en nombre y representación de esta Universidad, con sede en Barrio de Sarriena s/n, Leioa, Bizkaia, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Resolución de 20 de Julio de 2006, sobre Estructura y Determinación de las áreas de funcionamiento y de delegación de competencias.

Y de otra parte, D./Dña., mayor de edad, con DNI núm., en su calidad de, actuando en

nean (aurrerantzean Enpresa), IFK zenbakiduna, helbidea(e)n duena (adierazi kalea/etorbidea/pasealekua/plaza eta zenbakia),(e)ko notarioaren aurrean sortutakoa,(e)ko(a)ren.....(a)n, (e)ko Merkataritza Erregistroan inskribatua, zeinaren ahalordea duen jasota eskrituran(e)ko notarioarengandik, jaunarengandik/andrearengandik(e)ko.....(a)ren(e)an.

Eta, beste aldetik.....

ADIERAZTEN DUTE

Lebenengoa.— UPV/EHUK ikerketak egiten dituela (a)ren arloan.

Bigarrena.— Enpresak UPV/EHUK egiten dituen ikerketekiko eta horiei buruzko informazioa lortzeko interesa duela.

HONAKOIA ERABAKI DUTE:

Lebenengoa.— Hitzarmen hau sinatzea, hitzarmen honen I. eranskinean zehaztutako informazio zientifiko/tekniko/komertziala (aurrerantzean informazioa) ebaluatu nahi denean, informazio hori zein baldintzen arabera trukatuko duten zehazteko.

Bigarrena.— Hitzarmen honek, ezarritako baldintzez haratago ez duela emaitzak ustiatzeko edo geroago edo antzera gauzatuko den ikerketa-kontratu bat sinatzeko konpromisorik sortzen.

Hirugarrena.— Hitzarmen hau sinatzen duten aldeek beste aldearengandik jasotako informazioa sekretua eta isilpekoa dela ulertzen dute eta hirugarren batzuei zabaldu edo ezagutzera emateari uko egiten diote, informazioa eman duen aldeak berariaz eta idatziz aldez aurretik baimenik eman ez badu. Hori dela eta, aldeek hitz ematen dute eman zaien informazioa ez dutela zabalduko eta ez diotela inori bere berri emango, ez dietela hirugarren batzuei informazioa kopiatu edo ezagutzera emango, euren langileei behar duten neurririk murriztuko zaiela informazioa lortzeko aukera, ez dituztela informazioa edo horren zatiak hitzarmen honetan adierazten diren helburuetarako baizik erabiliko, eta azkenik, ez direla jasotako informazioaren edo hirugarren batzuek ematen dietenaren artean egon daitekeen loturaren eragile izango.

Era berean, aldeek konpromisoa hartzen dute trukaturako informazioa isilpeko bezala egoki identifikatzeko.

Laugarrena.— Hitzarmen honetako xedapenek ez dute inolaz ere hitzarmenaren esku hartzen duten aldeek informazioa erabili edo zabaltzeko duten eskubidea mu-

nombre y representación de la empresa.... (en adelante la Empresa), con CIF núm., domiciliada en C/ Avda./ Pº/ Pza. núm., que fue constituida ante el Notario de D., el ... de de, inscrita en el Registro Mercantil de el ... de de, y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de D., el ... de de

Y de otra parte.....

EXPONEN

Primero.— Que la UPV/EHU, desarrolla investigaciones dentro del área de.....

Segundo.— Que la Empresa está interesada en las actividades de investigación que desarrolla la UPV/EHU, así como en recibir información al respecto.

ACUERDAN

Primero.— Suscribir el presente Acuerdo para fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes se intercambiarán información científica/técnica/comercial según anexo I de este acuerdo (en adelante información) para su evaluación.

Segundo.— Que el presente Acuerdo no constituye ningún compromiso de licencia de explotación de resultados, de suscripción de contrato de investigación, de desarrollo posterior o similar, más allá de los términos establecidos.

Tercero.— Las partes que suscriben el presente Acuerdo considerarán de carácter secreto y confidencial la información recibida de la otra, absteniéndose de su difusión y revelación a terceros, sin consentimiento previo, expreso y por escrito de la parte que la ha suministrado. Por tanto, las partes se obligan a no divulgar ni comunicar la información que les ha sido facilitada, a impedir la copia o revelación de la citada información a terceros, a restringir el acceso a la información a sus empleados en la medida en que razonablemente puedan necesitarla, a no utilizar la información o fragmentos de ella para fines distintos de los estipulados en el presente Acuerdo, y por último, a no dar a conocer ni ser causa del conocimiento de la correlación que puede existir entre la información facilitada y cualquier otra que le suministren terceros.

Asimismo, las partes se comprometen a identificar adecuadamente la información intercambiada como confidencial.

Cuarto.— Ninguna disposición del presente Acuerdo restringirá o menoscabará de modo alguno, el derecho de las partes intervinientes a utilizar o divulgar la

gatu edo murriztuko, baldin eta jasotzen den unean publikoa bada edo legeak ezagutzera emateko eskatzen bada.

Aldeek ez dute informazioa isilpean gordetzeko obligaziorik izango jasotzeko unean euren esku zegoela egiaztatuta ahal dutenean ezta hirugarren batek legezkota den eran ematen dienean ere.

Bosgarrena.— Aldeek hitz ematen dute beharrezko neurriak hartuko dituztela euren ardurapean dagoen pertsonalak informazioa sekretupean gorde eta konfidentzialtasuna errespetatu dezaten.

Seigarrena.— Konfidentzialtasun-hitzarmen hau ere akordio sekretu bat da.

Zazpigarrena.— Hitzarmen hau sinatzen den egunean bertan jarriko da indarrean eta hamar (10) urteko iraupena izango du.

Zortzigarrena.— Aldeek hitz ematen dute, hitzarmenaren interpretazio edo aplikazioari buruzko eztabaidak sortzen bazaizkie, bien artean eta era adeitsuan konponduko dituztela. Ezin bada konponbide adeitsurik lortu, eta epaitegien aurrean auzia jarri beharra balego, bi aldeek hitz ematen dute Bilboko Auzitegien jurisdikzioa eta eskumena onartzen dituztela eta uko egiten diotela egokitu lekiekeen beste edozein foruri.

Leioan, 200...(e)ko(a)ren(e)an.

UPV/EHUren aldetik: ENPRESAREN aldetik:

jauna/andrea jauna/andrea
Ikerketako errektoreordea

IV. ERANSKINA

UPV/EHUko LANGILE EDO FUNTZIONARIOAK EZ DIREN ETA UPV/EHUko IKASTEGI BATEAN EGONALDI BAT EGITEKO EDO UPV/EHUa JABETZA INDUSTRIAL EDO INTELEKTUALAREN TITULUA ESKATZEKO ASMOA DUTEN PERTSONEK SINATU BEHARREKO DOKUMENTUA

Alde batetik, jauna/andrea, Euskal Herriko Unibertsitateko (aurrerantzean UPV/EHU) Ikerketako errektoreordea, helbidea Leioan duena (Sarriena auzoa, z. g. Leioa, Bizkaia), unibertsitate horren izen eta ordezkaritza, Egitura eta funtzionamendu-arloak eta eskumenak eskuordetzeko zehazten dituen 2006ko ekainaren 20ko Erabakiak eman dizkion eskumenak erabiliz.

información que en el momento de recibirla sea de dominio público, o cuya revelación sea requerida por Ley.

Queda exceptuada de la obligación de secreto la información que las partes puedan probar que ya estaba en su poder en el momento de recibirla, así como todo aquella facilitada por un tercero de forma legítima.

Quinto.— Las partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento del secreto y confidencialidad entre el personal que esté bajo su responsabilidad.

Sexto.— El presente Acuerdo de Confidencialidad es en sí mismo un acuerdo secreto.

Séptimo.— El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y su duración será de diez (10) años.

Octavo.— Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo pueda surgir. En el caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Bilbao.

En Leioa, a de de 200...

Por la UPV/EHU Por la EMPRESA

Sr. D. /Sra. Dña. Sr.D./Sra. Dña.
Vicerrector/Vicerrectora de Investigación

ANEXO IV

DOCUMENTO PARA FIRMAR POR TODAS LAS PERSONAS CON LAS QUE NO EXISTE UNA RELACIÓN LABORAL O DE FUNCIONARIO Y VAYAN A REALIZAR UNA ESTANCIA EN UN CENTRO DE LA UPV/EHU O SOLICITAR UN TÍTULO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL EN LA UPV/EHU

De una parte, D./Dña., Vicerrector /Vicerrectora de Investigación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), actuando en nombre y representación de esta Universidad, con sede en Barrio de Sarriena s/n, Leioa, Bizkaia, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Resolución de 20 de julio de 2006, sobre Estructura y Determinación de las áreas de funcionamiento y de delegación de competencias.

Eta bestetik, jaun-
na/andrea, adinduna,
..... NAN (edo pasaporte) zenbakiduna, helbidea
..... (e)an
duena, bere izenean eta ordezkartzen (aurrerantzean
parte-hartzailea).

Bi aldeek behar besteko ahalmen juridikoa aitortzen
diote elkarri eta dokumentu hau sinatzen dute. Horre-
tarako,

ADIERAZTEN DUTE

..... jaun-
nak/andreak UPV/EHUko
..... Sail/Instituan burutzen diren ikerketa-jar-
dueretan parte hartzen duela.

UPV/EHUko
..... Sail/Instituan jardun duen bi-
tarteetan lortutako emaitzen eta trukaturako edo ekoiz-
tutako informazioaren gain honako klausulak aplikatu-
ko direla.

KLAUSULAK:

Lehenengoa.– Kontratuaren helburua.

1.1.– Hitzarmen honen helburua da aldeek euren ar-
tean trukaturako eta sortutako informazioa isilpean gor-
detzeko baldintzak sortzea.

1.2.– Kontratu honen helburua da
..... jaunak/andreak UPV/EHUko
..... Sailean/Institu-
tuan egindako egonaldiaren ondorio diren emaitzak no-
la tratatuko diren zehaztea.

Bigarrena.– Konfidentzialtasuna.

2.1.– jaunak/andreak
eskuratu dezakeen informazio oro isilpekoa izango da
honako baldintzen arabera:

2.1.1.– Informazioa jasotzen duen aldeak informa-
zioa isilpean gordeko du eta UPV/EHUko
..... Sailean/Institutuak espre-
suki baimenduta ez daudenei ez die informazio hori ja-
kitera emango.

2.1.2.– Aurreko paragrafoak ez du eraginik izango
honakoetan:

a) Informazioa jasotzen duen aldeak jasotako infor-
mazioa lehenagotik ezagutzen duela frogatu ahal due-
nean.

b) Jasotako informazioa publikoa denean.

2.2.– UPV/EHUk
..... jaunak/andreak UPV/EHUko
..... Sailean/Instituan
egindako lanak argitaratu, tesi bateko irakurketan era-

Y de otra, D./Dña.,
mayor de edad, de nacionalidad con n.º
de DNI (o n.º de pasaporte) y con
domicilio ende
....., actuando en su propio nombre y
representación, en adelante la Participante/el Partici-
pante.

Reconociéndose ambas partes capacidad jurídica su-
ficiente, suscriben el presente documento, y al efecto,

EXPONEN

Que, D./Dña. par-
ticipa en actividades de Investigación que se llevan a
cabo en el Departamento/Instituto de
..... de la UPV/EHU.

Que durante su estancia en el Departamento/Insti-
tuto de de la UPV/EHU y para
los resultados y la información intercambiada o gene-
rada durante la misma se aplicarán las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.– Objeto del contrato.

1.1.– El objeto de este acuerdo es fijar los términos
y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán la
confidencialidad de la información suministrada y crea-
da entre ellas.

1.2.– El presente contrato tiene por objeto fijar el
tratamiento de los resultados que surjan fruto de la es-
tancia de D./Dña. en el Depar-
tamento/Instituto de de la
UPV/EHU.

Segunda.– Confidencialidad.

2.1.– Cualquier información a la que tenga acceso
D./Dña. será mantenida
confidencial según las siguientes condiciones:

2.1.1.– La parte receptora de la información man-
tendrá ésta confidencial, y evitará revelarla a toda per-
sona que no esté expresamente autorizada por el Depar-
tamento / Instituto de de la
UPV/EHU.

2.1.2.– El párrafo anterior no afectará cuando:

a) La parte receptora tenga evidencia de que conoce
previamente la información recibida.

b) La información recibida sea de dominio público.

2.2.– Si como consecuencia de los trabajos desarro-
llados por D./Dña. en el De-
partamento/Instituto de de la
UPV/EHU quisiese utilizarlos para su publicación, lec-

bili edo beste era batean hedatu nahi izanez gero, lanok erabiltzeko baimena eskatu beharko du idatziz.

Hirugarrena.— Iraupena.

3.1.— Kontratu hau indarrean sartuko da parte-hartzaileak UPV/EHUko Sail/Institutuan ikerketa-lanak hasten dituen momentuan.

Kontratua amaitutakoan, bertan aipatzen den konfidentialtasuna bost urtez edo UPV/EHUko Sailak/Institutuak bere gain hartutako obligazioek dirauten bitartean mantenduko da.

3.2.— UPV/EHUko Sailak/Institutuak parte-hartzaileari eskatu ahalko dio bere egonaldian sortutako edo emandako informazioa segituan emateko. Parte-hartzaileak, bere aldetik, informazio horren edozein kopia suntsitzeko konpromisoa hartuko du.

Laugarrena.— Informazioaren gaineko aurreitazko eskubideak.

Aldeek elkar trukaturako informazioa informazio hori eman duen aldearen jabetzapean dago soilik eta ez dago lizentziarik eman beharrik aipaturako elkar truke hori egiteko. Aldeek ez dute aldearen informazioa eurentzat erabiliko eurentzako.

Bosgarrena.— Eskubideak esleitzea.

5.1.— jaunak/andreak bere jardueren ondorio diren ikerketen emaitzen gaineko eskubideak UPV/EHUri lagatzen dizkio.

UPV/EHUK emaitza horiek argitaratu, hedatu edo jabetza intelektual eta industrialaren bidez babesteko erabili edo bestela, isilpean gorde ahalko ditu.

5.2.— Eskatu ahalko lirakeen jabetza industrial edo intelektualaren titulu guztiak UPV/EHUREN edo honek izendatutako pertsonaren izenean erregistratuko dira. jaunak/andreak titulu hauek eskatu eta tramitatzeko behar diren dokumentu guztiak sinatzeko betebeharra du.

Horren truke, UPV/EHUK babesa lortu nahi duen kasu guztietako eskaera, tramitazio eta mantentze-kostuak bere gain hartuko ditu; horrez gain, jaunak/andreak eskubidea izango du UPV/EHUko Saileko/Institutuko kide den edozein pertsonari dagozkionak bezalako onuretan parte hartzeke, emaitzak lortzeko egindako ekarpenaren arabeko proportzioan.

5.3.— Edozein kasutan ere, parte-hartzailea egile edo asmatzaile bezala agertuko da bere parte-hartzea izan duten emaitzen babes-tituluetan.

tura en una tesis, o cualquier otra forma de difusión, deberá solicitar al Departamento/Instituto de de la UPV/EHU consentimiento expreso y por escrito para la utilización de los mismos.

Tercera.— Duración.

3.1.— Este contrato entrará en vigor en el momento en que la Participante /el Participante inicie los trabajos de investigación en el Departamento/Instituto de de la UPV/EHU.

Una vez finalizada esta relación, la confidencialidad referida se mantendrá durante cinco años o el tiempo que requieran las posibles obligaciones contraídas por el Departamento/Instituto de de la UPV/EHU

3.2.— El Departamento/Instituto de de la UPV/EHU podrá requerir a la Participante/al Participante la entrega inmediata de información generada o suministrada durante su estancia, comprometiéndose éste a la destrucción de cualquier copia tangible de la misma.

Cuarta.— Derechos previos sobre la información.

Toda información puesta en común entre las partes es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda, y no es precisa la concesión de licencia para dicho intercambio. Ninguna de las partes utilizará información de la otra parte para su propio uso.

Quinta.— Atribución de derechos.

5.1.— D./Dña cede a la UPV/EHU todos los derechos sobre los resultados de la investigación que se generen como consecuencia de su actividad.

La UPV/EHU podrá publicarlos, divulgarlos o utilizarlos para su protección mediante títulos de propiedad industrial o intelectual o bien mantenerlos en secreto.

5.2.— Todos los títulos de propiedad industrial o propiedad intelectual que se pudiesen solicitar se inscribirán a nombre de la UPV/EHU o de quien ésta designe. D. se obliga a la firma de todos los documentos necesarios para la solicitud y tramitación de estos títulos.

Como contraprestación, la UPV/EHU correrá con todos los gastos de solicitud, tramitación y mantenimiento en los lugares donde se desee obtener la protección; de la misma manera D. tendrá los mismos derechos a participar en los beneficios que le puedan corresponder a cualquiera de las personas miembro del Departamento / Instituto de de la UPV/EHU en proporción a su aportación en la obtención del resultado.

5.3.— El Participante/la Participante, en todo caso, figurará como autor o inventor en los títulos de protección de los resultados en cuya obtención hubiese intervenido.

Seigarrena.– Emaitzak jakinarazteko obligazioa.

Parte-hartzaileak aplikazio industrialia izan dezaketen emaitzak lortzen dituenean, idatziz jakinarazi beharko dio ahalik eta azkarren UPV/EHUko Enpresekiko Harremanetako Zuzendaritzari.

Jakinarazpena jaso eta hiru hilabeteko epean UPV/EHUK Enpresekiko Harremanetako Zuzendaritzaren bitartez emaitzak babesteko interesik ez duela adierazten badu, parte-hartzaileak emaitzak bere ize-nean babesteko tramiteak egin ahalko ditu.

Zazpigarrena.– Elkarlanean aritzeko obligazioa.

7.1.– Parte-hartzaileak UPV/EHURI laguntza eman beharko dio, behar den neurrian, eskubideen lagapena gauzatzeko aldera. Beraz, behar diren agiriak sinatuko ditu jabetza industrial edo intelektualaren tituluak tramitatzeke, eta horiek beste herrialde batzuetara hedatzeko, hala erabakiz gero.

7.2.– jaunak/andreak UPV/EHUko Saileko/Institutuko Zuzendaritzari helbidealdaketan berri emango dio. Horrela, UPV/EHUK erabakitzen badu jabetza industrial edo intelektualaren tituluak beste herrialde batzuetan tramitatzeko, tramitazio horrekiko zer betebeharrak dituen jakinarazi ahalko dio.

Datu horiek ematen ez badira, UPV/EHUK eskubidea izango du haren ordezkarri moduan tramiteak egiten jarraitzeko.

Era berean, jaunak/andreak UPV/EHUko Saileko/Institutuko Zuzendaritzari jakinaraziko dio kontratu honen ondorio izan daitezkeen onuretatik legozkiokkeen ordainketak jasotzeko era eta tokia.

Zortzigarrena.– Baimena.

Kontratu honetan adierazitako informazio edo eza-gutzak argitaratu edo hedatzeko baimena ematea UPV/EHUko Sailaren/Institutuaren Zuzendaritzari edo honek izendatutako pertsonari dagokio.

Bederatzigarrena.– Jakinarazpenak.

Kontratu honi buruzko jakinarazpenetarako solaskidea, UPV/EHUREN aldetik, honakoa izango da:

Enpresekiko Harremanetako Zuzendaritza
Ikerketako Errektoreordetza
Sarriena auzoa z/g. 48940 Leioa - Bizkaia
Telefona: 94 601 21 08
Faxa: 94 601 35 70
relacionesempresa@lg.ehu.es

Parte-hartzailearen aldetik, helbidea honakoa izango da:

..... kalea

Sexta.– Obligación de comunicación de resultados.

Cuando el Participante/la Participante estime que ha obtenido resultados susceptibles de aplicación industrial deberá comunicarlo por escrito lo antes posible a la Dirección de Relaciones con la Empresa de la UPV/EHU.

Si en el plazo de tres meses desde esta notificación la UPV/EHU mediante la Dirección de Relaciones con la Empresa manifiesta no estar interesada en la protección de estos resultados, el Participante/la Participante podrá tramitar la protección en su propio nombre.

Séptima.– Obligación de colaboración.

7.1.– El Participante/la Participante deberá prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos cedidos a la UPV/EHU. Esta colaboración incluye la firma de documentos necesarios para la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual así como para su extensión a otros países cuando así se decidiera.

7.2.– D. comunicará a la Dirección del Departamento / Instituto de de la UPV/EHU los cambios de domicilios, a los efectos de comunicarle sus obligaciones respecto a la tramitación de los títulos de propiedad industrial o propiedad intelectual en los países en los que la UPV/EHU decida extenderlos.

De no comunicarse estos datos se autoriza a la UPV/EHU a representarle para continuar con los trámites exigidos.

De la misma manera D. /Dña. comunicará a la Dirección del Departamento / Instituto de de la UPV/EHU la forma y lugar en que desee recibir los pagos que le pudiesen corresponder por los beneficios derivados del presente contrato.

Octava.– Autorización.

La autorización para la publicación o difusión de los conocimientos o informaciones amparadas en el presente contrato corresponden a la Dirección del Departamento / Instituto de de la UPV/EHU o a quien éste designe expresamente.

Novena.– Notificaciones.

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente Contrato, el interlocutor por parte de la UPV/EHU será:

Dirección de Relaciones con la Empresa
Vicerrectorado de Investigación
Barrio Sarriena, s/n.48940 Leioa - Bizkaia
Teléfono: 94 601 21 08
Fax: 94 601 35 70
relacionesempresa@lg.ehu.es

Por parte del Participante, la dirección será:

C/

Posta-kodea eta hiria
 Telefonoa:
 E-maila:

Hamargarrena.– Hitzarmena aldatzea edo ezeztatzea

Hitzarmen hau aldatu ahalko da soilik alde biek idatzizko dokumentu batean hitzarmen hau aldatzeko berriazko baimena eman eta horretarako borondatea azaltzen badute.

Hamaikagarrena.– Jurisdikzioa.

Alde biek konpromisoa hartzen dute hitzarmen hau garatzean sor litezkeen desadostasunak adiskidetasunez konpontzeko.

Ezin bada konponbide adeitsurik lortu, bi aldeek hitz ematen dute Euskal Herriko Auzitegien menpe jarriko direla eta uko egiten diotela dagokien foruari.

Eta beren adostasuna adierazteko, kontratua sinatzen dute, hiru aletan eta eragin bakarrarekin, adierazitako egun eta datan.

.....an, 200....(e)ko(a)ren(e)an.

UPV/EHUren izenean: Parte-hartzailea

..... jauna/andrea jauna/andrea

Código y ciudad
 Teléfono:
 E-mail:

Décima.– Modificación o cancelación.

Este acuerdo solo podrá ser modificado con el consentimiento expreso de ambas partes en documento escrito y mencionando la voluntad de las partes de modificar el presente acuerdo.

Undécima.– Jurisdicción.

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales del País Vasco, con renuncia de su propio fuero.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente acuerdo por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha citados.

Firmado en Leioa a de de 200....

Por la UPV/EHU El Participante/La Participante

D./Dña. D./Dña.

POLITÉCNICA DE CARTAGENA

NORMATIVA REGULADORA DE LA **PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

Aprobada en Comisión Gestora de 18 de julio de 2000

TÍTULO I. SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LA UPCT

La presente Normativa Provisional abarca todo tipo de títulos de propiedad industrial e intelectual procedentes de las actividades de investigación, innovación y transferencia de tecnología llevadas a cabo en la UPCT.

Artículo 1. Titularidad de los resultados de I+D+I

Corresponde a la Universidad los derechos de propiedad intelectual, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños, signos distintivos, obtenciones vegetales y títulos sobre protección de topografías de productos semiconductores, procedentes de los resultados de las investigaciones realizadas por sus miembros (funcionarios y contratados) derivadas de subvenciones de terceros o de financiación propia.

Cuando estas Actividades deriven de contratos suscritos con empresas u otro tipo de entidades, deberá recogerse en el correspondiente contrato a quién corresponde la titularidad de los resultados que se obtengan. En defecto de indicación expresa, corresponderá a la Universidad los derechos de propiedad industrial o intelectual que se generen.

Artículo 2. Comunicación de los resultados de I+D+I con aplicación industrial

El Responsable de Actividad, cuando estime que hay en la misma resultados susceptibles de explotación industrial informará a la OTRI cuanto antes, y siempre previo a la publicación de tales resultados. La notificación deberá ser por escrito y contener una breve descripción de los resultados, que puede completar con los antecedentes en publicaciones y patentes que considere conveniente, con el objeto de que la OTRI, en el plazo máximo de seis meses, pueda ejercitar los derechos que correspondan a la Universidad. La falta de ejercicio de estos derechos en el plazo citado dará lugar a la cesión de derechos a los investigadores.

Artículo 3. Protección de los resultados de I+D+I

La decisión de depositar la correspondiente solicitud de título de propiedad intelectual o industrial corresponderá a la Comisión de Innovación y de acuerdo con el autor o autores, y requerirá un análisis de novedad y búsqueda de patentes similares, que será elaborado por el RA en colaboración con la OTRI. En el supuesto de desacuerdo entre ambos, el órgano encargado de resolverlo será la Comisión de Innovación. Los costes de dicha protección correrán a cargo de la partida del presupuesto de la UPCT consignada a la actividad que proporciona el resultado a proteger, salvo en los casos en que el resultado a proteger no procede de actividad de I+D+I presupuestaria, donde queda a juicio de la Comisión de Innovación, a propuesta del Vicepresidente de Innovación y Transferencia de Tecnología.

A solicitud del autor o autores y condicionado a la confección de un estudio de comercialización a elaborar por el RA en colaboración con la OTRI y a la disponibilidad de fondos, la Comisión de Innovación decidirá si se inicia la tramitación de la extensión de la patente (o el título de propiedad que corresponda) en otro(s) países. Los costes de dicha tramitación correrán a cargo de la misma partida del presupuesto de la UPCT definida anteriormente. No obstante, el Vicepresidente de Innovación y Transferencia de Tecnología y el/los autor/es podrán acordar la contribución económica a los gastos de extensión por parte de fondos de los proyectos de los que éste/os sea/n responsable/s.

Corresponde a la Comisión de Innovación la decisión de retirar total o parcialmente el apoyo económico al mantenimiento de algún título si las perspectivas de su explotación, expuestas en el preceptivo informe anual de gestión de la patente no fueran favorables. En tal caso, el autor podrá

financiar total o parcialmente los gastos de extensión con cargo a los fondos de las actividades de los que éste sea responsable.

Asimismo, la decisión de abandono del sostenimiento de un título de propiedad industrial o intelectual corresponderá a la Comisión de Innovación, a propuesta del Vicepresidente de Innovación y Transferencia de Tecnología.

Para cualquier decisión de solicitud, extensión o abandono de título de propiedad, la OTRI podrá recabar asesoramiento técnico externo de expertos independientes.

Artículo 4. Procedimiento de protección

La OTRI será la encargada de la recepción y tramitación de la protección de los títulos de propiedad intelectual e industrial.

La OTRI establecerá un procedimiento en el que se indique detalladamente todos los pasos a seguir para la toma de decisiones sobre la protección de los resultados y las acciones a llevar a cabo para su transferencia a los sectores socioeconómicos.

En el caso de derechos de propiedad intelectual, con independencia de la tramitación del tipo de protección que se adopte, se indicará al principio de la obra lo siguiente:

*Copyright © <año> UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Todos los derechos reservados*

Artículo 5. Reparto de los beneficios de la explotación

La distribución de los ingresos obtenidos por explotación de los resultados protegidos será la siguiente:

- 60 % para el inventor o inventores autores del resultado en proporción a su participación en el hallazgo del mismo.
- 40 % para la Universidad. Hasta un 50 % de esta cantidad podrá revertir al presupuesto de I+D+I de los autores, en la medida en que éstos contribuyan al coste de la protección con el presupuesto de sus proyectos.

Artículo 6. Cesión de la protección a los investigadores

De no estar interesada la Universidad en la solicitud de un título de propiedad intelectual o industrial, en el plazo de seis meses desde la comunicación de los resultados, la OTRI ofrecerá su cesión a los inventores que podrán depositar la solicitud de protección en su propio nombre y a su cargo.

Igualmente, en el caso de que la Universidad decida el abandono de algún título, la OTRI lo ofrecerá a los inventores para que se les ceda si así lo desean.

En el supuesto de cesión a los autores, la Universidad tendrá derecho a:

- a) Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos que se trate.
- b) Una participación del 25% de los beneficios netos de la explotación de tales títulos, que se distribuirán de la siguiente manera:

- 15 % Para la Universidad.
- 10 % Para el Departamento(s)/Centro(s)/Área(s) organizativas a los que pertenezcan los autores.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera

Se faculta al Vicepresidente de Innovación para desarrollar las presentes normas con los correspondientes procedimientos y trámites.

POLITÉCNICA DE CATALUNYA

NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL A LA UPC

Acord núm. 137/2008 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'acord de la Comissió de Recerca en relació a l'Oficina de patents i llicències i normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual a la UPC.

- Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 19 de setembre de 2008.
- Document aprovat pel Consell de Govern del dia 2 d'octubre de 2008.

DOCUMENT CG 10/10 2008

Vicerektorat de Recerca i Innovació
Barcelona, 2 d'octubre de 2008

NORMATIVA SOBRE ELS DRETS DE
PROPIETAT INDUSTRIAL I
INTEL·LECTUAL A LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INDEX

PREÀMBUL	4
TÍTOL I. ÀMBIT D'APLICACIÓ	5
Article 1.- Àmbit d'aplicació	5
TÍTOL II. TITULARITAT I DRETS D'EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ	5
Capítol 1.- TITULARITAT DELS RESULTATS DE LA RECERCA	5
Article 2.- Drets de propietat industrial	5
1. De les invencions del personal de la UPC	5
2. De les invencions dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC	6
3. De les invencions dels estudiants no dirigides pel professorat de la UPC	6
4. Del dret dels inventors	6
5. Procediment per l'assumpció de la titularitat dels drets	6
6. Renúncia de la UPC a la titularitat dels drets	7
Article 3.- Drets de propietat intel·lectual	7
1. De les obres creades pel personal de la UPC	7
2. De les obres col·lectives	7
3. De les obres dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC	7
4. De les obres dels estudiants no dirigides ni coordinades per professorat de la UPC	8
5. Dels drets morals	8
6. De la difusió de les obres intel·lectuals	8
Capítol 2. RESULTATS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ DESENVOLUPATS EN PROJECTES AMB ALTRES ENTITATS	8
Article 4.- Resultats dels treballs d'investigació desenvolupats en projectes amb altres entitats	8
Capítol 3. ASPECTES COMUNS	8
Article 5.- De l'autorització prèvia de la UPC per la divulgació del desenvolupament i resultat de la recerca	8

Article 6.- Participació en activitats de recerca.....	9
Article 7.- Cessió dels drets a favor de la UPC per part de personal no vinculat.....	9
TITOL III. DRETS D'EXPLOTACIÓ I REPARTIMENT D'INGRESSOS.....	9
Article 8.- Explotació dels drets de la propietat industrial i/o intel·lectual de les invencions o creacions	9
TITOL IV. ÒRGANS DE DECISIÓ I UNITAT DE GESTIÓ.....	10
Article 9.- Centre de Transferència de Tecnologia	10
Article 10.- Oficina de Patents i Llicències	10
Article 11.- Despeses del registre de la propietat industrial.....	11
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA	11
DISPOSICIÓ FINAL	11

PREÀMBUL

La recerca com a procés creador de nous coneixements és una part fonamental de l'activitat universitària i és un dret i un deure del personal docent i investigador. Les universitats han de fomentar programes per a la protecció i l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial en totes les activitats de recerca desenvolupades pels membres i centres de la comunitat universitària, així com en els processos de transferència de tecnologia i de coneixements que es desenvolupin en el marc d'aquestes activitats.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) du a terme una important activitat de recerca i de transferència de resultats de la recerca i, en l'actualitat, és una de les universitats líders en patents explotades de l'Estat. En aquest sentit, la UPC requereix d'un nou marc jurídic que reguli els drets de la propietat intel·lectual i industrial sobre els resultats dels treballs d'investigació realitzats per membres de la comunitat universitària a la UPC, en el marc de les seves respectives activitats acadèmiques, docents i de recerca a la UPC, que s'ajusti a la realitat actual de la universitat.

L'article 144.2 dels Estatuts ja estableix una primera regulació en matèria de propietat intel·lectual i industrial determinant que: *“correspon a la UPC la titularitat i la gestió de les invencions realitzades pel personal docent i investigador com a conseqüència de la seva funció de recerca a la universitat i que pertanyin a l'àmbit de les seves activitats d'estudi, docència i recerca, d'acord amb el que estableix la legislació sobre propietat intel·lectual i sobre patents.*

D'altra banda l'article 144.3 recull que *“els beneficis obtinguts per la universitat per l'explotació o la concessió de la patent s'han de distribuir de la manera següent: un 25% per a la universitat, un 25% per la unitat bàsica o per al grup de recerca acreditat en què s'ha dut a terme la recerca i un 50% per a l'inventor o la inventora o les inventores o els inventors”.*

Aquesta reglamentació pretén, d'acord amb les previsions Estatutàries descrites, recolzar els membres de la comunitat universitària en les seves funcions de recerca, regulant la protecció i l'explotació dels drets de propietat industrial i intel·lectual que es deriven dels seus treballs d'investigació, i protegint els interessos tant de la universitat com dels membres de la comunitat universitària.

TÍTOL I. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1.- Àmbit d'aplicació

La present normativa s'aplica a l'activitat de recerca i desenvolupament realitzada pels membres de la comunitat universitària de la UPC, com a conseqüència de la seva funció acadèmica, docent i de recerca a la universitat.

Aquesta normativa s'aplicarà tant als departaments com als instituts, així com als grups de recerca i als centres específics de recerca.

També s'aplicarà a les relacions de la UPC amb altres entitats públiques o privades en el marc del desenvolupament de projectes de recerca, d'acord amb el que s'estableix a l'article 4 següent.

TÍTOL II. TITULARITAT I DRETS D'EXPLOTACIÓ DELS RESULTATS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ

Capítol 1.- TITULARITAT DELS RESULTATS DE LA RECERCA

Article 2.- Drets de propietat industrial

1. De les invencions del personal de la UPC

Correspon a la UPC la titularitat de les invencions susceptibles de protecció per drets de Propietat Industrial (en endavant *invencions*) desenvolupades pel personal docent i investigador o de qualsevol altra naturalesa amb relació laboral o funcional amb la UPC, i pel personal investigador en formació amb una relació contractual (en endavant, *personal de la UPC*), dins de l'àmbit de la seva funció docent i/o investigadora.

2. De les invencions dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC

Així mateix correspondrà a la UPC la titularitat sobre les invencions desenvolupades exclusivament pels estudiants si s'ha desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica que hagi estat dirigida i/o coordinada pel professorat de la UPC.

3. De les invencions dels estudiants no dirigides pel professorat de la UPC

En el cas que, en el desenvolupament de la invenció per part de l'estudiant, la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, correspondrà a l'estudiant la titularitat sobre la invenció, podent reservar-se la UPC un dret d'ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca.

4. Del dret dels inventors

La UPC respectarà en tot cas el dret dels inventors a ser reconeguts com a tals, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial.

5. Procediment per l'assumpció de la titularitat dels drets

En el cas que el personal de la UPC desenvolupi una invenció que pugui ser susceptible de protecció per un dret de propietat industrial, haurà de donar trasllat de forma immediata a la UPC, de forma directa o mitjançant el seu grup de recerca o departament, de l'obtenció d'aquest resultat, adjuntant tota aquella informació referent a la invenció desenvolupada, que permeti a la UPC, en cas de considerar-ho oportú, iniciar els tràmits pertinents per a la protecció jurídica de la mateixa.

L'òrgan al qual s'haurà de comunicar l'obtenció del resultat de la recerca serà l'Oficina encarregada d'aquesta matèria que donarà trasllat a l'òrgan competent, segons el que estableix el paràgraf següent.

La decisió de l'interès o no de protegir, cedir i/o abandonar, en el seu cas, un determinat dret de propietat industrial correspondrà al rector, que podrà delegar-ho en el vicerector competent en matèria de recerca.

En tot cas, els inventors del resultat de la recerca hauran de col·laborar amb la UPC en tot allò que sigui necessari perquè pugui obtenir l'adequada protecció dels seus drets.

6. Renúncia de la UPC a la titularitat dels drets

En cas que la UPC no estigui interessada en la titularitat d'una invenció es comunicarà aquest fet als inventors, per tal que puguin sol·licitar la cessió de la seva invenció i iniciar els tràmits per protegir els seus drets.

La UPC, tot i renunciar a aquests drets, es reservarà un dret d'ús no exclusiu, intransferible i gratuït per a activitats de recerca. Així mateix, tindrà dret a participar econòmicament dels beneficis que aquests puguin obtenir en un futur per la seva explotació comercial.

D'altra banda, en cas que la UPC decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d'un dret de propietat industrial, en donarà trasllat als seus inventors, a fi de cedir-los la titularitat en aquest cas d'acord amb les condicions que les parts acordin.

Article 3.- Drets de propietat intel·lectual

1. De les obres creades pel personal de la UPC

L'autoria de les obres intel·lectuals susceptibles de protecció mitjançant propietat intel·lectual (en endavant *creacions* o *obres intel·lectuals*, indistintament) creades pel personal de la UPC, dins de l'àmbit de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca, correspondrà als seus autors. Tots els drets d'explotació sobre les referides obres correspondran a la UPC de forma exclusiva, per l'àmbit mundial, per tot el termini de vigència de tots el drets de propietat intel·lectual, i sense limitacions per raó de la matèria o de l'activitat.

2. De les obres col·lectives

En relació a les obres intel·lectuals col·lectives (inclòs el software), desenvolupades per membres de la comunitat universitària per iniciativa i sota la coordinació de la UPC, la titularitat dels drets d'explotació correspondran a la UPC en el cas que les editi o divulgui sota el seu nom.

3. De les obres dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC

En el cas que el desenvolupament de l'obra intel·lectual hagi estat dirigida i/o coordinada pel professorat de la UPC, correspondrà a la UPC la titularitat dels drets d'explotació sobre aquesta obra i l'estudiant i el professor seran considerats coautors de la mateixa.

4. De les obres dels estudiants no dirigides ni coordinades per professorat de la UPC

En el cas d'obres intel·lectuals desenvolupades de forma exclusiva per estudiants, i en el seu desenvolupament la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, correspondrà a l'estudiant la totalitat dels drets derivats d'aquesta creació.

En qualsevol cas, la UPC tindrà el dret de comunicació pública d'aquestes obres mitjançant la posada a disposició a través de portals o webs de la pròpia UPC.

5. Dels drets morals

La UPC respectarà els drets morals de caràcter irrenunciable i inalienable dels autors en tot moment de conformitat amb les previsions de la Llei de Propietat Intel·lectual.

6. De la difusió de les obres intel·lectuals

En totes les obres intel·lectuals de la UPC es farà constar de forma visible la següent menció: © *Universitat Politècnica de Catalunya, any (...). Tots els drets reservats.*

Capítol 2. RESULTATS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ DESENVOLUPATS EN PROJECTES AMB ALTRES ENTITATS**Article 4.- Resultats dels treballs d'investigació desenvolupats en projectes amb altres entitats**

En el cas que els resultats dels treballs d'investigació s'hagin obtingut en el marc del desenvolupament de projectes de recerca derivats de convenis o contractes subscrits amb d'altres entitats públiques i/o privades, les parts implicades determinaran en cada cas la titularitat de la propietat industrial i intel·lectual sobre el resultat així com la distribució dels corresponents drets d'explotació que se'n derivin.

Capítol 3. ASPECTES COMUNS**Article 5.- De l'autorització prèvia de la UPC per la divulgació del desenvolupament i resultat de la recerca**

Els inventors o creadors no podran difondre públicament el desenvolupament ni els resultats de la recerca per cap mitjà, sense l'obtenció prèvia d'una autorització per part de la UPC.

En tot cas, en qualsevol acte de divulgació o difusió d'una activitat de recerca desenvolupada en el si de la UPC, haurà de reflectir-se expressament la participació de la UPC a la mateixa.

Article 6.- Participació en activitats de recerca

Per a la participació en activitats de recerca a la UPC, es podrà requerir que les persones implicades subscriuin prèviament un contracte de cessió dels drets d'explotació dels resultats dels treballs d'investigació que s'originin a favor de la UPC, i on es prevegi la cessió esmentada sense restriccions temporals, territorials ni materials.

Article 7.- Cessió dels drets a favor de la UPC per part de personal no vinculat

La UPC podrà requerir al personal no vinculat que participi en projectes de recerca de la UPC que signi, de forma prèvia a l'inici de la seva participació, un contracte o document anàleg on s'estableixi la cessió dels drets d'explotació sobre les invencions o creacions que es desenvolupin amb ocasió de la seva prestació de serveis a la UPC, o que emprin mitjans, infraestructures o recursos de la UPC.

TITOL III. DRETS D'EXPLOTACIÓ I REPARTIMENT D'INGRESSOS

Article 8.- Explotació dels drets de la propietat industrial i/o intel·lectual de les invencions o creacions

Els beneficis obtinguts per la UPC de l'explotació dels drets de propietat industrial i/o intel·lectual de les invencions i creacions descrites a la present normativa, de les que la universitat ostenti els drets d'explotació, es distribuïran tal i com s'estableix als seus Estatuts, i d'acord amb els següents criteris de règim general:

- a) El 25% per a la UPC. La UPC podrà subvencionar fins un 10,3 % als autors o inventors a fi que es destinin a la promoció i internacionalització de la patent o creació.
- b) El 25% per al grup de recerca acreditat en el què s'ha dut a terme la recerca. No obstant, en aquells supòsits que la intervenció de la unitat bàsica hagi estat rellevant correspondrà a la Comissió de Recerca del Consell de Govern assignar una part del percentatge referit a la unitat bàsica com a just retorn.
- c) El 50% per als autors o inventors.

La distribució dels beneficis derivats de l'explotació comercial de les creacions o invencions desenvolupades en el marc de projectes realitzats conjuntament amb d'altres entitats públiques i/o privades es determinarà contractualment entre les entitats implicades al projecte.

TITOL IV. ÒRGANS DE DECISIÓ I UNITAT DE GESTIÓ

Article 9.- Centre de Transferència de Tecnologia

Correspondrà al Centre de Transferència i Tecnologia (CTT):

- a) A través de la seva Oficina IPR Assessoria i Suport a la Recerca, l'assessorament i el suport legal als membres de la comunitat universitària en el marc de qualsevol tipus d'acord, conveni i/o contracte amb tercers relacionat amb la recerca i la transferència de tecnologia i coneixement, per tal de protegir els interessos de la UPC, en el marc d'actuació de l'acord, conveni o contracte.
- b) La gestió administrativa com l'emissió de factures i la identificació dels cobraments anirà a càrrec del CTT que té atorgades les competències per aquells resultats de la recerca ja produïts.

Article 10.- Oficina de Patents i Llicències

Correspondrà a l'Oficina de Patents i Llicències de la UPC:

- a) Vetllar pels resultats de la recerca un cop s'hagin produït amb la finalitat d'engegar el procés de transferència del coneixement desenvolupat en el si de la UPC (identificar, avaluar, protegir, valoritzar i transferir), és a dir, recolzarà als membres de la comunitat universitària durant les etapes del procés de transferència, mitjançant l'assessorament i la comercialització de resultat de la recerca.
- b) Tenir cura de la protecció dels resultats i de la seva transferència a partir de llicències, contractes, creació d'empreses, etc., o de la fórmula que es cregui més oportuna a l'hora de desenvolupar una estratègia comercial que permeti ajudar a transferir a la societat els resultats de la recerca i vetllar per la gestió administrativa de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual dels resultats de la recerca.

Es podrà recórrer a agents externs en casos en què les característiques i la complexitat així ho aconsellin.

- c) Treballar en el procés de valorització¹ per tal de portar al mercat la tecnologia, és a dir, la comercialització de la propietat industrial i intel·lectual i farà els seus millors esforços per establir els contactes amb els agents públics i privats que puguin estar interessats en els drets de propietat industrial i intel·lectual.
- d) Rebre els informes de seguiment i els avisos per seguir els pagaments, reservant-se la possibilitat de sol·licitar auditories en casos de sospita.
- e) Fer-se càrrec del disseny i la negociació del model d'explotació dels resultats de la recerca.

Article 11.- Despeses del registre de la propietat industrial

La UPC es farà càrrec de les despeses de tramitació i manteniment dels registres de la propietat industrial a Espanya, sense perjudici d'allò disposat a l'article 2 apartat 6è.

L'extensió internacional de propietat industrial, abans de finalitzat el període de prioritat, estarà condicionada, o bé, a l'existència d'acords amb tercers que financin les despeses que l'extensió originarà o a la viabilitat tècnica i econòmica de la seva explotació futura.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

La present normativa deroga i substitueix l'anterior aprovada en data 15 de juny del 2000.

DISPOSICIÓ FINAL

La present normativa entrarà en vigor a l'endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Octubre de 2008

¹ S'entén per procés de valorització el fet de dotar de valor afegit els resultats de la recerca per facilitar la seva transferència al teixit industrial i social com a conseqüència d'una anàlisi de viabilitat tècnica i d'impacte econòmic.

POLITÉCNICA DE MADRID

Normativa sobre propiedad intelectual en la UPM

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 22 de diciembre de 2005)

Preámbulo

Es un criterio unánime en todos los países industrializados que la protección de la propiedad intelectual a través de patentes, registros, marcas, y otros, influye en el progreso económico por cuanto constituye un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica otorgando seguridad jurídica al esfuerzo desarrollado por personas físicas y jurídicas. Por otra parte, una ley de propiedad intelectual que proteja eficazmente los resultados de la actividad investigadora constituye un elemento de progreso esencial tanto para la investigación como para el desarrollo tecnológico, desde dos puntos de vista; uno económico, al permitir la obtención de recursos derivados de la explotación de los resultados y otro, no menos importante, en la difusión y divulgación del conocimiento de aplicación industrial.

Así la UPM en sus estatutos, artículo 103, indica que contribuirá a la máxima difusión de los trabajos y resultados de la investigación de sus miembros y promoverá acciones especiales de fomento de la investigación en los departamentos o grupos de investigación. Además, en el artículo 41.g se establece "La vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generados y la presencia de la Universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las empresas"... y en el punto h del mismo artículo se establece el mandato de "La generación de sistemas innovadores en la organización y gestión por las Universidades del fomento de su actividad investigadora de la canalización de las iniciativas investigadoras de su profesorado, de la transferencia de los resultados de la investigación y de la captación de recursos para el desarrollo de ésta".

En base a lo anterior, la UPM desarrolla esta normativa de propiedad intelectual, en sus diferentes formas, como una manera de contribuir al desarrollo de la cartera de propiedad intelectual de la universidad y, lo que es más importante, de su transferencia a la sociedad, facilitando su posterior explotación.

Esta normativa viene a completar, junto con la de creación de empresas de base tecnológica aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de abril de 2005, el conjunto de normativas sobre transferencia de los resultados de investigación realizados en la UPM y a contribuir a crear una universidad más innovadora y emprendedora.

Título 1

Conceptos y tipos de registros de propiedad intelectual

ARTÍCULO 1 Conceptos de propiedad intelectual.

1. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con la Ley 11/1986 de 20 de marzo de patentes de invención y modelos de utilidad y con el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se denomina **propiedad intelectual** tanto a la propiedad industrial como a la propiedad intelectual entendida como "derechos de autor"; así como a los diferentes tipos de propiedad que se relacionan en el artículo 2 de esta normativa.
2. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril se denomina **obra intelectual** a cualquier obra original resultante del intelecto del autor. Se reconocen como obras intelectuales las relacionadas en el artículo 10 de dicho texto, donde se reconocen también una serie de derechos a los autores de las mismas.
3. A los efectos de la presente se denomina **autor** a todo miembro de la comunidad universitaria: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios y estudiantes, que haya creado una obra de carácter intelectual.
4. A los efectos de la presente se denomina **inventor** a todo miembro de la comunidad universitaria: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios y estudiantes, que haya generado una invención objeto de propiedad industrial.
5. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se denomina **propiedad industrial** a la propiedad de cualquiera de los títulos otorgados por las Oficinas de patentes.
6. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se denomina **patente** al título de propiedad industrial que conceden las Oficinas de Patentes a productos, procesos o usos novedosos a nivel mundial, de aplicación industrial y que no resulten fácilmente deducibles del estado de la técnica. Dicho título reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular durante determinado tiempo y en las zonas geográficas protegidas.
7. A los efectos de la presente normativa se denomina **invención laboral** a aquella que es consecuencia del desarrollo de las funciones de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

8. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad se denomina **modelo de utilidad** al título de propiedad industrial que conceden las Oficinas de Patentes a invenciones, con menor rango inventivo que las patentes, consistentes en un dispositivo, instrumento o herramienta que se caracteriza por su utilidad y practicidad.
9. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas se denomina **marca** a un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Puede incluir palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras y formas tridimensionales.
10. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con la Ley 20/2003 de 7 de julio sobre Protección Jurídica de Diseño Industrial se denomina **diseño industrial** al título que otorga un derecho exclusivo a su titular para utilizarlo y para prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.
11. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con la Ley 11/1988 de 3 de mayo sobre Protección de Topografías de Productos Semiconductores se denomina **topografías de semiconductores** a la modalidad de propiedad industrial que se refiere a los circuitos integrados electrónicos. Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva constituye su "topografía".
12. A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con la Ley 3/2002 de 12 de marzo sobre Protección de Obtenciones Vegetales se denomina **obtención vegetal** al título que concede sobre cualquier variedad comercial, clon, línea, cepa o híbrido que cumpla alguna de las condiciones siguientes:
 - Diferencia con variedades ya existentes
 - Homogeneidad en el conjunto de sus caracteres
 - Estabilidad en sus caracteres esenciales
13. A los efectos de la presente normativa se denomina **licencia** al contrato que el propietario de alguno de los tipos de propiedad intelectual descritos anteriormente establece con un tercero para regular las condiciones de cesión: tiempo, ámbito territorial, en exclusividad o no, regalía a percibir, mantenimiento, y derechos que se conceden: uso, fabricación, distribución, venta.

14. A los efectos de la presente normativa se denomina **cesión** al contrato que se establece con un tercero cediéndole la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de la Universidad sobre un resultado concreto, lo que supone una transferencia de la titularidad del mismo, permaneciendo el reconocimiento de los inventores o autores como tales.
15. A los efectos de la presente normativa se denomina **cartera de propiedad intelectual** al conjunto de productos o procesos concedidos o registrados en un determinado momento en nombre de la UPM.
16. A los efectos de la presente normativa se denomina **contrato de copropiedad** al que debe suscribirse con otras instituciones cuando el resultado a proteger sea consecuencia de un trabajo conjunto realizado por miembros de la UPM y otras de las instituciones copropietarias. Este contrato debe ser previo al trámite de registro.

ARTÍCULO 2. Tipos de protección de propiedad intelectual

1. Los tipos de protección se pueden englobar, en función del organismo competente en conceder el registro del resultado, en los siguientes grupos:
 - I. Patentes, modelos de utilidad, topografías de semiconductores, Diseños industriales y Marcas.
 - II. Registros de obras intelectuales, que incluyen:
 - a) Libros, folletos, impresos, escritos, conferencias, explicaciones de cátedra y similares
 - b) Composiciones musicales y arreglos
 - c) Coreografías y obras teatrales
 - d) Obras cinematográficas y obras audiovisuales
 - e) Esculturas y obras de pintura, grabados, litografías, cómics y obras plásticas
 - f) Proyectos, planos, mapas, maquetas, diseños arquitectónicos y de ingeniería
 - g) Obras fotográficas y meras fotografías
 - h) Programas de ordenador
 - i) Traducciones, compendios, resúmenes o cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica
 - j) Obras multimedia y bases de datos
 - III. Variedades vegetales protegidas y obtenciones vegetales.
2. En cuanto al tipo I corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) su tramitación y concesión.

3. La protección de los resultados de tipo II, entre los que se incluye los programas de ordenador, corresponde al Registro de la Propiedad Intelectual.
4. En cuanto el tipo III se tramita a través del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
5. La UPM estará sometida a la legislación vigente en materia de protección intelectual en cada momento, y a las nuevas formas de protección y registro que se adopten por los órganos competentes de la Administración General del Estado.

ARTICULO 3. Objeto

La presente normativa regula únicamente los derechos económicos resultantes de la explotación de la propiedad intelectual que tenga una componente técnica y sea de aplicación industrial. Concretamente, los citados en el art. 2 en los grupos I, apartados f), h) y j) del grupo II y grupo III.

Título 2

Participación de la UPM en la propiedad intelectual derivada de los resultados de la investigación

ARTÍCULO 3. Titularidad de las invenciones

1. Corresponde a la UPM la titularidad de las invenciones realizadas por el personal docente e investigador, tanto funcionario como contratado, y por el personal de administración y servicios, becarios y estudiantes si fuera el caso, como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la UPM, salvo en los casos en los que la actividad inventiva se realice bajo contrato, en donde se estará a lo dispuesto en éste.
2. Toda invención potencial realizada por personal vinculado a la UPM (docente, investigador, de administración y servicios, becarios, estudiantes) como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la misma, deberá ser notificada inmediatamente aportando la documentación que fije la unidad encargada de la gestión de la propiedad intelectual en la UPM.
3. Las obras intelectuales y las invenciones registradas a nombre de la UPM podrán utilizarse sin ánimo de lucro por el resto de la comunidad universitaria de la UPM, para fines docentes y de la propia investigación con reconocimiento expreso de los autores de dicha obra. No será necesario el consentimiento previo de autores o inventores.

ARTÍCULO 4. Participación del personal de la UPM

1. El personal docente e investigador y el de administración y servicios de la UPM, tanto temporal como fijo, así como becarios y estudiantes que hayan obtenido resultados objeto de propiedad intelectual en el ejercicio de sus funciones en la UPM, figurarán como inventores o autores de los mismos incluso en el caso de que dejen de pertenecer a la UPM en un momento posterior a la vigencia de la protección.
2. Los autores o inventores tienen derecho a percibir beneficios por la explotación de esos resultados, estén o no registrados, salvo pacto en contrario. A estos efectos, a la vez que comuniquen a la unidad de gestión los datos correspondientes a la invención u obra intelectual, deberán indicar en documento suscrito por todos los autores o inventores el porcentaje de copropiedad de cada uno de ellos.
3. Los inventores que tengan vinculación laboral con la UPM, funcionarios o contratados, deberán suscribir declaración de invención en el momento de solicitar el comienzo de los trámites de protección como consecuencia de su relación laboral con la UPM.
4. Los inventores o autores con otro tipo de vinculación con la UPM, como estudiantes, becarios, o miembros de otras instituciones que actúan a título individual, además de suscribir la anterior declaración, harán un contrato de cesión de derechos de explotación a la UPM. Dicho contrato reflejará el porcentaje de su participación en los derechos de explotación.

ARTÍCULO 5. Órganos de decisión y unidad administrativa de gestión

1. Corresponde a la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) de la UPM la gestión administrativa de la protección de la propiedad intelectual de los resultados de la investigación generada en la UPM o en su nombre.
2. Los interesados informarán a la OTRI, que procederá a recopilar la documentación necesaria para hacer la solicitud ante el organismo oficial correspondiente, tanto nacional como comunitario o internacional.
3. El órgano de decisión sobre el interés o no de proteger una propiedad intelectual a título de la UPM corresponde al Vicerrector de Investigación, por delegación expresa del Rector, quien podrá recabar los informes externos que considere convenientes.
4. Si bien la OTRI actuará como agente de la propiedad intelectual, se podrá recurrir, en los casos en los que la complejidad o especiales características lo aconseje, a agentes externos de la propiedad intelectual.

ARTÍCULO 6. Promoción y fomento de la propiedad intelectual en la UPM

1. Con el fin de promover la protección y explotación de la propiedad intelectual de su personal, la UPM establecerá un conjunto de medidas de apoyo propias, así como de tipo administrativo, que faciliten el acercamiento al sector industrial y a la sociedad de los resultados que se obtengan. La unidad encargada de su implementación y de su gestión será el Vicerrectorado de Investigación de la UPM.
2. El programa de fomento de la propiedad intelectual incluirá ayuda para el registro y posterior tramitación de patentes y otros modos de protección de la propiedad intelectual, su extensión internacional, su difusión y la puesta en marcha de medidas para crear una mentalidad favorable en toda la comunidad universitaria de la UPM.
3. La UPM procurará establecer acuerdos con la OEPM, la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) u otros órganos similares para facilitar la formación, el análisis previo, o la difusión de todos los aspectos ligados a la propiedad intelectual.
4. La UPM se reserva el derecho de difundir por cualquier medio el contenido de los títulos de propiedad de los que sea titular.

ARTÍCULO 7. Participación en la protección a través de patentes

1. Cuando en las invenciones laborales participen como inventores becarios de investigación y alumnos, éstos deberán ceder sus derechos de explotación a favor de la UPM, sin perjuicio de los derechos económicos que les correspondan según la presente normativa.
2. En el plazo máximo de once (11) meses desde la presentación de la solicitud de una patente en la OEPM, la UPM como titular de la misma decidirá de mutuo acuerdo con los inventores sobre la extensión internacional de la patente, bien entendido que si tal decisión no se toma, el ámbito de la protección quedará reducido definitivamente al territorio nacional.
3. Si una vez presentada la invención ante la unidad administrativa de gestión (OTRI), la UPM manifestara no estar interesada en la protección de la misma, se renunciará a su titularidad y los derechos pasarán automáticamente a los inventores. No obstante, la UPM mantendrá su derecho a disponer de una licencia de uso, no exclusiva, intransferible y gratuita. La comunicación de no interés deberá comunicarse a los inventores en un plazo máximo de tres (3) meses, contado desde su presentación en la OTRI.

ARTÍCULO 8. Participación en la protección a través del registro de propiedad intelectual

1. La propiedad intelectual de una obra intelectual corresponde al autor o autores por el solo hecho de su creación.
2. Los derechos sobre una obra intelectual que sea resultado de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos y en la proporción que ellos determinen; concretamente los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
3. Tendrán también esta consideración los trabajos docentes que hayan realizado los alumnos con la supervisión o dirección activa de un profesor o profesores, entendiéndose por tales los trabajos realizados por los estudiantes y utilizados para su evaluación académica dentro del marco de sus estudios en la UPM siempre que estos trabajos se quieran utilizar para otra finalidad distinta de la evaluación del alumno o alumnos. En este caso, se considerarán autores los alumnos y profesores que hayan participado activamente. No se considerarán autores los profesores cuya única participación haya sido la propuesta del trabajo o su posterior evaluación.
4. La UPM realizará administrativamente la inscripción en el Registro Territorial de Propiedad Intelectual de Madrid, como soporte legal de que la obra existe y pertenece a su titular. Para ello será necesario que previamente todos los autores, a título individual, suscriban contrato de cesión de derechos de explotación a favor de la UPM, que incluya los derechos cedidos, las modalidades de explotación, el tiempo de cesión, la participación de los autores en los ingresos de explotación, el ámbito territorial y el carácter exclusivo.
5. En todas las obras intelectuales de la UPM, independientemente de que estén registradas o no, se hará constar en lugar visible: "copyright UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, año, Todos los derechos reservados".
6. En el caso de obras intelectuales que puedan catalogarse como "software libre" o programas de ordenador de código abierto, se puede proceder igualmente al registro con la finalidad del reconocimiento público del titular o para facilitar su difusión posterior con la visibilidad adecuada de la UPM.

ARTÍCULO 9. Participación en la protección a través de marcas

1. Los miembros de la UPM indicados como autores o la propia UPM en su conjunto podrán solicitar la protección de una marca para la identificación de un producto o servicio de la UPM, ya sea a través de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras y/o formas tridimensionales. En todos los casos deberá hacerse a título de la UPM.

2. La UPM decidirá en cada caso el interés en la protección de la marca correspondiente en el plazo de 1 mes desde su petición a la unidad de gestión.
3. La UPM podrá utilizar las marcas registradas a su nombre, como parte de su identidad gráfica e imagen corporativa, en cuantos documentos o medios considere necesario.
4. La UPM velará para que en todos los documentos o medios oficiales e institucionales, se utilicen exclusivamente las marcas que hayan sido registradas.

ARTÍCULO 10. Participación en cualquier otro tipo de protección.

1. La UPM figurará como titular de los derechos de propiedad de los desarrollos realizados por el personal docente e investigador, por el personal de administración y servicios, o por becarios o estudiantes si para ello se haya hecho uso sustancial de la infraestructura y/o recursos de la UPM, independientemente de cual sea la forma de protección más adecuada para la defensa de los derechos de explotación de los mismos, salvo lo dispuesto en los contratos o convenios establecidos con terceras entidades.
2. Además de las formas de protección descritas en los artículos precedentes, la Universidad gestionará la protección de modelos de utilidad, diseños industriales, de topografías de semiconductores y de las variedades vegetales.

ARTÍCULO 11. Copropiedad con otras entidades de la titularidad de los resultados de investigación protegidos

1. En el caso de que los resultados objeto de protección, por cualquier modalidad, procedan de colaboraciones con entidades públicas o privadas o personas físicas ajenas a la UPM, formalizadas a través de convenios, acuerdos o convocatorias públicas, se deberá suscribir un contrato de copropiedad entre la UPM y los otros organismos participantes, en el que al menos se hará constar: el porcentaje de propiedad de cada entidad, la entidad facultada para la gestión del expediente de protección y las condiciones de extensión internacional si proceden.
2. Si el resultado se ha obtenido como consecuencia de una prestación de servicios o de la realización de un trabajo de carácter científico, técnico o artístico regulada por un contrato previo, conforme al art. 83 de la LOU, habrá de ajustarse a lo pactado en dicho contrato en materia de derechos sobre la titularidad de los mismos.
3. Si el resultado se ha obtenido en contratos del Programa Marco de I+D de la Unión Europea o en otros programas internacionales se estará a lo dispuesto en el acuerdo de consorcio que firmen los participantes y en

el contrato firmado con la Comisión Europea o con el organismo gestor internacional del correspondiente programa.

Título 3

Régimen de explotación de la propiedad intelectual de la UPM

ARTÍCULO 12. Formas de explotación y tipos de contratos de licencia

1. Los beneficios recibidos por la UPM, derivados de la explotación de resultados de su propiedad, estarán regulados a través de un contrato de explotación de los derechos licenciados o cedidos en él a un tercero.
2. La OTRI confeccionará, de acuerdo con los inventores y autores, el contrato de explotación y apoyará en la negociación del mismo frente a terceros. La OTRI proporcionará modelos genéricos de contratos de explotación a los potenciales inventores y autores.
3. En el caso de que una empresa de base tecnológica (EBT), ligada o dependiente de la UPM, vaya a explotar una tecnología propiedad de la UPM, ésta podrá acordar la cesión de la tecnología a cambio de una regalía conforme a lo acordado en un contrato de licencia, o la conversión de los derechos de propiedad intelectual (que implica la cesión de la tecnología) en participaciones en el capital social de una EBT, regulándose esta conversión a través de un convenio, conforme al procedimiento que figura en la normativa sobre empresas de base tecnológica y de servicios tecnológicos de la UPM, aprobada el 28 de abril de 2005.

ARTÍCULO 13. Derechos económicos de los autores e inventores

1. Los derechos económicos derivados de la explotación de los resultados de la investigación protegidos como propiedad intelectual se repartirán de la siguiente forma:
 - a. Los inventores y/o autores percibirán el 50% de los ingresos obtenidos por el contrato de licencia. En el caso de que el resultado en explotación fuera derivado de trabajos docentes, los alumnos participantes como inventores y/o autores percibirán, al menos, el 70 % de este 50 %.
 - b. El 50% restante se destinará a los usos que decida la UPM.
2. El porcentaje a percibir por los autores o inventores se repartirá entre ellos según hayan especificado en documento escrito en el momento de presentación de la solicitud de propiedad intelectual en la OTRI. De mutuo acuerdo entre todos ellos, podrán destinar dichos recursos a actividades

de fomento de la investigación en el grupo o grupos de investigación a los que pertenezcan.

3. La UPM costeará los gastos de solicitud, mantenimiento y extensión de las patentes y registros de propiedad intelectual, y a las actividades que se implanten para el fomento de la propiedad intelectual en la UPM, así como a las conducentes a favorecer la explotación de los resultados de la investigación con cargo a sus presupuestos y a los ingresos que le corresponda por la explotación de los resultados.
4. Si al cabo de dos (2) años, contados a partir del momento de presentación de la solicitud de registro de propiedad intelectual, no se hubiera procedido a suscribir contrato de explotación con un tercero, la UPM dejará de correr con los gastos derivados de la protección y de su extensión internacional y serán los autores o inventores los que asumirán los mismos a partir de ese momento. Este plazo podrá ampliarse un año más de forma excepcional si existiera una causa justificada.
5. La gestión de los derechos económicos se realizará a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) de la UPM.

ARTÍCULO 14. Seguimiento del cumplimiento de los contratos de explotación

1. Corresponde a la OTRI de la UPM la gestión y, en consecuencia, el seguimiento de los contratos de licencia de explotación que se suscriban sobre la cartera de propiedad intelectual a nombre de la UPM.
2. La OTRI realizará el seguimiento de los contratos de licencia y será el interlocutor con el licenciario para todas las cuestiones económicas derivadas del mismo. Así mismo, se encargará de ordenar los pagos correspondientes a los inventores o autores según la periodicidad que se haya acordado en el contrato.
3. Para fomentar la explotación de los resultados de la investigación protegidos en la UPM, en los contratos de licencia se procurará introducir un cláusula de salvaguarda por la cual, si transcurrido un plazo prudencial no se produce la explotación se rescindirá el contrato quedando liberada la UPM para suscribir nuevo contrato de explotación.

Disposiciones Transitorias

PRIMERA. Programa de ayudas a la explotación de los resultados de la investigación en la UPM

1. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente normativa, la UPM aprobará un programa para el fomento de la

explotación de los resultados de investigación, al objeto de apoyar el proceso de comercialización de la propiedad intelectual de la UPM.

2. La financiación del programa se realizaría en base a aportaciones presupuestarias, acuerdos con otras instituciones o los recursos obtenidos por los derechos económicos de la explotación de resultados.

SEGUNDA. Adecuación a la presente normativa

1. En el plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente normativa, la UPM, a través de la unidad de gestión de la propiedad intelectual, confeccionará los procedimientos de tipo administrativo para la puesta en vigor de la presente normativa. En ellos se contemplarán, al menos, los pasos a seguir para la solicitud de registro, los modelos de contratos de cesión de derechos y los de explotación.
2. En el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente normativa, toda la propiedad intelectual existente en la UPM se adaptará a la presente normativa, prestando especial atención a lo que se refiere a la participación institucional de la UPM y a la del personal de la UPM en las mismas, así como el reparto de beneficios a los inventores.

Disposición adicional

La presente normativa está sujeta a la legislación vigente en la materia, que se relaciona a continuación:

Ley 11/1986 de 20 de marzo (BOE 25 de marzo de 1986).

Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE de 22 de abril de 1996).

Ley 10/2002, de 29 de abril, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (BOE de 30 de abril de 2002).

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE de 8 de diciembre de 2001).

Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (BOE de 5 de mayo de 1988).

Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica de diseño industrial (BOE de 8 de julio de 2003).

Ley 3/2002, de 12 de marzo, de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales (BOE de 13 de marzo de 2002).

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a los derechos de propiedad intelectual (DOCE de 30 de abril de 2004).

Disposición Derogatoria

Queda sin efecto las partes de la Normativa sobre propiedad intelectual de los trabajos docentes realizados en la UPM (aprobada en la Junta de Gobierno de 20 de septiembre de 1996) que se opongan a lo establecido en la presente normativa, manteniendo su vigencia el restante contenido.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOCM.

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

BOUPV

Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

11/2012 Núm. 64

REGLAMENT DE PROTECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

(Aprovat pel Consell de Govern de 9 de novembre de 2012)

PREÀMBUL

En els últims deu anys s'han plantejat canvis importants en el paper de la universitat amb relació al desenvolupament econòmic i social. Així, la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats estableix com a funcions de la universitat en l'article 2 (c) "la difusió, la valorització i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic". D'aquesta manera situa com a activitat principal de la universitat, addicional a la docència i investigació, contribuir al desenvolupament econòmic i social de l'entorn en què s'insereix.

En la mateixa línia, la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació situa les universitats com un dels agents executors del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i en dedica diversos dels articles a la transferència i difusió dels resultats de l'activitat d'investigació, desenvolupament i innovació i cultura científica, tecnològica

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 2012)

PREAMBULO

En los últimos diez años se están planteando importantes cambios en el papel de la Universidad en relación con el desarrollo económico y social. Así, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades establece como funciones de la Universidad en su Artículo 2(c) "la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico". De este modo sitúa como actividad principal de la universidad, adicional a la docencia e investigación, contribuir al desarrollo económico y social del entorno en el que se inserta.

En la misma línea, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sitúa a las universidades como uno de los agentes ejecutores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y dedica varios de sus artículos a la transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica,

i innovadora i conté el mandat a les administracions públiques i a les universitats del foment.

Igualment, la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible dedica un capítol a la transferència de resultats en l'activitat investigadora, adreçat específicament a universitats entre altres agents públics, amb el propòsit de facilitar la innovació i millorar la competitivitat de l'economia espanyola.

Els canvis que es produeixen en el nostre context inviten a estar atents i a ser capaços de renovar i ajustar les polítiques internes i externes quan és convenient. La Comissió Europea ha incidit en el paper a exercir per les universitats en el procés innovador, i insta perquè aquestes institucions establisquen i desenvolupen polítiques en els àmbits de la gestió de la propietat industrial i intel·lectual i de la transferència de coneixement.

Les normatives bàsiques de què disposa la Universitat Politècnica de València en matèria d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació tenen ja un llarg recorregut i han donat bon fruit. Els canvis interns i externs estan donant lloc a la seua revisió i actualització. De manera particular, s'han de tenir en compte els canvis en l'estructuració de la I+D de la Universitat i la incidència del seu Parc Científic.

Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València recullen en l'article 137 que el Consell de Govern ha de regular les qüestions relatives a l'ús dels resultats de la investigació i l'atribució dels rendiments econòmics que se'n poden derivar, així com la distribució del benefici obtingut per l'explotació i cessió de les patents entre la mateixa Universitat, la unitat en què s'ha realitzat la investigació i les persones que han dut a terme la investigació. Igualment, per aquest article el Consell de Govern desplega les normes que permeten establir els contractes que subscriu la UPV a l'empareda de l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Per a la gestió dels resultats d'investigació i drets de propietat intel·lectual i industrial obtinguts a la Universitat Politècnica de València, així com de la seua valorització i transferència, la Universitat va crear el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia.

La Universitat Politècnica de València vol continuar representant un paper actiu en el Sistema de Ciència, Tecnologia i Innovació, en el seu nivell regional, nacional i internacional. La seua naturalesa pública, la seua pertinença a la Comunitat Valenciana i el seu caràcter tecnològic, artístic i pròxim a les demandes socioeconòmiques configuren els principis d'actuació següents en les seues relacions amb empreses i entitats en matèria d'investigació i innovació: El màxim ús i difusió del coneixement generat o acumulat pel seu personal, amb la finalitat de beneficiar la societat, amb particular

tecnològica e innovadora i contine el mandato a las administraciones públicas y a las universidades de su fomento.

Igualmente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dedica un capítulo a la transferencia de resultados en la actividad investigadora, dirigido específicamente a universidades entre otros agentes públicos, con el propósito de facilitar la innovación y mejorar la competitividad de la economía española.

Los cambios que se vienen produciendo en nuestro contexto invitan a estar atentos y a ser capaces de renovar y ajustar las políticas internas y externas cuando sea conveniente. La Comisión Europea ha incidido en el papel a desempeñar por las universidades en el proceso innovador, instando a que estas instituciones establezcan y desarrollen políticas en los ámbitos de la gestión de la propiedad industrial e intelectual y de la transferencia de conocimiento.

Las normativas básicas de que dispone la Universitat Politècnica de València en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación cuentan ya con un largo recorrido y han dado buen fruto. Los cambios internos y externos están dando lugar a su revisión y actualización. De modo particular, deben tenerse en cuenta los cambios en la estructuración de la I+D de la Universitat y la incidencia de su Parque Científico.

Los Estatutos de la Universitat Politècnica de València recogen en su artículo 137 que el Consejo de Gobierno regulará las cuestiones relativas al uso de los resultados de la investigación y la atribución de los rendimientos económicos que puedan derivarse, así como la distribución del beneficio obtenido por la explotación y cesión de las patentes entre la propia Universidad, la unidad en la que se ha realizado la investigación y las personas que han llevado a cabo la investigación. Igualmente, por dicho artículo el Consejo de Gobierno desarrollará las normas que permitan establecer los contratos que celebre la UPV al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Para la gestión de los resultados de investigación y derechos de propiedad intelectual e industrial obtenidos en la Universitat Politècnica de València, así como de su valorización y transferencia, la Universitat creó el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.

La Universitat Politècnica de València quiere continuar jugando un papel activo en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su nivel regional, nacional e internacional. Su naturaleza pública, su pertenencia a la Comunitat Valenciana y su carácter tecnològic, artístic i cercano a las demandas socioeconómicas configuran los siguientes principios de actuación en sus relaciones con empresas y entidades en materia de investigación e innovación: El máximo uso y difusión del conocimiento generado o acumulado por su personal, con el fin de beneficiar a la sociedad, con particular atención a la Co-

atenció a la Comunitat Valenciana. La identificació de resultats d'investigació i protecció dels seus drets de propietat industrial i intel·lectual, quan d'aquesta manera s'aconsegueix l'aplicació del coneixement generat a la Universitat. En el cas de programari, es dona suport la distribució sota llicències de programari lliure. La responsabilitat cap a les empreses i institucions en els processos d'innovació econòmica i social. La sinergia amb les funcions docent i investigadora de la Universitat. La dotació i professionalització dels seus recursos humans en gestió de la investigació i transferència de coneixement. La sensibilització i formació del seu personal docent i investigador en matèria de propietat intel·lectual i industrial. La compensació econòmica per la transferència de coneixement, que respecta el marc d'ajudes d'Estat establert per la Comissió Europea i el criteri de contraprestació definit en la Llei d'Economia Sostenible. La transparència en la transferència de coneixement a les empreses, amb especial atenció a les Spin-off UPV i la comptabilització i informe de les activitats de protecció de drets de propietat industrial i intel·lectual i transferència de coneixement.

Aquest reglament preveu disposicions sobre drets de propietat intel·lectual i industrial i sobre transferència de coneixement i ha de ser aplicat en conjunció amb altres disposicions relacionades, com ara les normatives de gestió d'activitats d'I+D+i, creació d'empreses, les normes i bases de beques en el marc d'activitats d'I+D+i i les normes de gestió del pressupost.

TÍTOL I

Titularitat dels resultats de les activitats d'investigació, desenvolupament i innovació

Article 1

Les disposicions d'aquest reglament són aplicables als resultats generats com a conseqüència de les activitats d'investigació, desenvolupament i innovació realitzades pel personal de la Universitat Politècnica de València en l'exercici de les funcions que li són pròpies, siga quina siga la naturalesa de la relació jurídica per la qual estan vinculats a la Universitat.

Article 2

Corresponen a la Universitat Politècnica de València els drets de propietat industrial i intel·lectual generats pels resultats derivats de subvencions de tercers o de finançament propi. Quan aquests drets deriven de contractes subscrits amb empreses o un altre tipus d'entitats, s'ha de recollir en el contracte corresponent a qui correspon la titularitat dels resultats que s'obtenen.

Article 3

1. Els drets procedents de resultats d'activitats d'investigació, desenvolupament o innovació obtinguts amb la col·laboració de personal no vinculat laboralment, funcionarialment o mitjançant beca a la Universitat Politècnica de València s'han de

munidad Valenciana. La identificación de resultados de investigación y protección de sus derechos de propiedad industrial e intelectual, cuando de este modo se consiga la aplicación del conocimiento generado en la Universidad. En el caso de software, se apoyará su distribución bajo licencias de software libre. La responsabilidad hacia las empresas e instituciones en los procesos de innovación económica y social. La sinergia con las funciones docente e investigadora de la Universidad. La dotación y profesionalización de sus recursos humanos en gestión de la investigación y transferencia de conocimiento. La sensibilización y formación de su personal docente e investigador en materia de propiedad intelectual e industrial. La compensación económica por la transferencia de conocimiento, respetando el marco de ayudas de Estado establecido por la Comisión Europea y el criterio de contraprestación definido en la Ley de Economía Sostenible. La transparencia en la transferencia de conocimiento a las empresas, con especial atención a las "Spin-off UPV" y la contabilización y reporte de las actividades de protección de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y Transferencia de Conocimiento.

El presente Reglamento contempla disposiciones sobre Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y sobre Transferencia de Conocimiento y debe ser aplicado en conjunción con otras disposiciones relacionadas, tales como las Normativas de Gestión de Actividades de I+D+i, Creación de Empresas, las Normas y Bases de Becas en el marco de actividades de I+D+i y las Normas de Gestión del Presupuesto.

TÍTULO I

Titularidad de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación

Artículo 1

Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a los resultados generados como consecuencia de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas por el personal de la Universitat Politècnica de València en el desempeño de las funciones que le son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que están vinculados a la Universidad.

Artículo 2

Corresponden a la Universitat Politècnica de València los derechos de propiedad industrial e intelectual generados por los resultados derivados de subvenciones de terceros o de financiación propia. Cuando estos derechos deriven de contratos suscritos con empresas u otro tipo de entidades, deberá recogerse en el correspondiente contrato a quién corresponde la titularidad de los resultados que se obtengan.

Artículo 3

1. Aquellos derechos procedentes de resultados de actividades de investigación, desarrollo o innovación obtenidos con la colaboración de personal no vinculado laboral, funcionarialmente o mediante beca a la Universitat Politècnica de Va-

regular en l'acord de cotitularitat o cessió de drets que se subscriu a aquest efecte.

2. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia elabora i negocia els acords de cotitularitat o de cessió que la Universitat ha de subscriure.

Article 4

Els drets morals com a inventor, autor o participant en la generació dels resultats d'investigació, desenvolupament o innovació corresponen a les persones que han contribuït intel·lectualment a l'obtenció d'aquests. Els inventors, autors o participants han de col·laborar diligentment en els processos de protecció i d'explotació d'aquests resultats.

Article 5

1. El vicerectorat amb competència en plans d'estudis ha de promoure la formació en propietat intel·lectual i industrial en els estudis d'enginyeria de grau i postgrau.

2. L'Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de València garanteix la formació bàsica dels doctorands de la Universitat en la protecció de la propietat intel·lectual i industrial en la transferència de tecnologia.

3. Els serveis de formació del personal d'administració i serveis i del personal docent i investigador han de promoure la formació en propietat intel·lectual i industrial dels dits col·lectius. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia ha de col·laborar en aquestes accions formatives i promoure actuacions de sensibilització.

TÍTOL II

Comunicació dels resultats d'investigació, desenvolupament i innovació susceptibles de protecció jurídica i transferència

Article 6

Qualsevol personal de la Universitat Politècnica de València que realitza una activitat d'investigació, desenvolupament o innovació, quan considera que hi ha resultats susceptibles d'explotació econòmica, ha de comunicar aquesta situació al Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia prèviament a la publicació d'aquests resultats. Igualment, ha d'informar, segons correspon, al responsable de l'estructura d'investigació a què està adscrit.

Article 7

1. La notificació al Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia ha de ser per escrit i contenir com a mínim la identificació dels inventors i, en el cas de programes d'ordinador i bases de dades, la de tots els seus autors, i s'entén per aquests últims tant els autors del seu codi font com les persones que han contribuït intel·lectualment a obtenir-lo, així com una breu descripció

lència se regularán en el acuerdo de cotitularidad o cesión de derechos que se suscriba al efecto.

2. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología elaborará y negociará los acuerdos de cotitularidad o de cesión que la Universitat tenga que suscribir.

Artículo 4

Los derechos morales como inventor, autor o participante en la generación de los resultados de investigación, desarrollo o innovación corresponden a las personas que hayan contribuido intelectualmente a la obtención de los mismos. Los inventores, autores o participantes deberán colaborar diligentemente en los procesos de protección y explotación de dichos resultados.

Artículo 5

1. El Vicerrectorado con competencia en planes de estudios promoverá la formación en propiedad intelectual e industrial en los estudios de ingeniería de grado y postgrado.

2. La Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de València garantizará formación básica de los doctorandos de la Universitat en la protección de la propiedad intelectual e industrial y en la transferencia de tecnología.

3. Los servicios de formación del Personal de Administración y Servicios y del Personal Docente e Investigador promoverán la formación en propiedad intelectual e industrial de dichos colectivos. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología colaborará en estas acciones formativas y promoverá actuaciones de sensibilización.

TÍTULO II

Comunicación de los resultados de investigación, desarrollo e innovación susceptibles de protección jurídica y transferencia

Artículo 6

Cualquier personal de la Universitat Politècnica de València que realice una actividad de investigación, desarrollo o innovación, cuando estime que hay en la misma resultados susceptibles de explotación económica, deberá comunicar esta situación al Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología previamente a la publicación de tales resultados. Igualmente, deberá informar, según corresponda, al responsable de la Estructura de Investigación a la que está adscrito.

Artículo 7

1. La notificación al Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología deberá ser por escrito y contener como mínimo la identificación de los inventores y, en el caso de programas de ordenador y bases de datos, la de todos sus autores. Entendiéndose por estos últimos tanto a los autores de su código fuente como las personas que hayan contribuido intelectualmente en la obtención del mismo. Así como

dels resultats, l'origen del finançament que ha permès generar-los i els costos de desenvolupament.

2. S'ha d'identificar un interlocutor entre els inventors i/o autors de la plantilla permanent de la Universitat Politècnica de València, que canalitza la relació amb el centre. En cas que no hi haja personal de la plantilla de la Universitat entre els inventors i/o autors, aquests han de designar un interlocutor de la plantilla permanent de la Universitat. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia ha d'establir el procediment pel qual es realitza aquesta comunicació.

Article 8

Els inventors, autors o qualsevol altra persona que ha contribuït a l'obtenció d'un resultat que dona lloc a drets de propietat intel·lectual i industrial i que deixen de tenir vinculació contractual, estatutària o de beca amb la Universitat Politècnica de València han de comunicar al Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia l'adreça en què es poden posar en contacte per a donar compliment als seus drets i obligacions recollits en la legislació i en aquest reglament.

TÍTOL III

Protecció mitjançant patents i models d'utilitat

Article 9

Com a criteri general, la Universitat Politècnica de València utilitza preferentment la protecció d'invencions mitjançant la modalitat de patent enfront del model d'utilitat.

Article 10

1. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia, amb la col·laboració dels inventors i/o autors, analitza directament, o a través de tercers, la patentabilitat, el potencial d'explotació del resultat comunicat i la manera més efectiva per a la dita explotació. Igualment, pren en consideració la idoneïtat de la protecció en el context del potencial de transferència de l'estructura d'investigació en què s'ha originat la invenció.

2. Si aquesta anàlisi dona lloc a una valoració positiva, pot decidir la sol·licitud a nom de la Universitat Politècnica de València de la patent, i comunicar-lo, en el termini d'un mes des de la sol·licitud del títol, al registre corresponent, a la Comissió d'Investigació d'aquesta per a la ratificació.

3. Si la valoració del Centre és negativa però els inventors desitgen la sol·licitud de patent per la Universitat, resol la Comissió del Consell de Govern que té les competències en investigació i desenvolupament.

Article 11

Després de la decisió de la Comissió del Consell de Govern que té les competències en investigació i desenvolupament,

una breu descripció de los resultados, el origen de la financiación que ha permitido generarlos y los costes de desarrollo.

2. Se identificará un interlocutor de entre los inventores y/ o autores de la plantilla permanente de la Universitat Politècnica de València, que canalizará la relación con el Centro. En caso de que no hubiera personal de la plantilla de la Universitat entre los inventores y/o autores, éstos deberán designar un interlocutor de la plantilla permanente de la Universitat. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología establecerá el procedimiento por el cual se realizará esta comunicación.

Artículo 8

Los inventores, autores o cualquier otra persona que haya contribuido a la obtención de un resultado que dé lugar a derechos de propiedad intelectual e industrial y que dejen de tener vinculación contractual, estatutaria o de beca con la Universitat Politècnica de València deberán comunicar al Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología la dirección en la que pueden ser contactados para dar cumplimiento a sus derechos y obligaciones recogidos en la legislación y el presente Reglamento.

TÍTULO III

Protección mediante patentes y modelos de utilidad

Artículo 9

Como criterio general la Universitat Politècnica de València utilizará preferentemente la protección de invenciones mediante la modalidad de patente frente a modelo de utilidad.

Artículo 10

1. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología, con la colaboración de los inventores y/o autores, analizará directamente, o a través de terceros, la patentabilidad, el potencial de explotación del resultado comunicado y la forma más efectiva para dicha explotación. Igualmente, tendrá en consideración la idoneidad de la protección en el contexto del potencial de transferencia de la Estructura de Investigación en la que se ha originado la invención.

2. Si este análisis da lugar a una valoración positiva, podrá decidir la solicitud a nombre de la Universitat Politècnica de València de la patente, comunicándolo, en el plazo de un mes desde la solicitud del título en el registro correspondiente, a la Comisión de Investigación de la misma para su ratificación.

3. Si la valoración del Centro es negativa pero los inventores desean la solicitud de patente por la Universitat, resolverá la Comisión del Consejo de Gobierno que tenga las competencias en investigación y desarrollo.

Artículo 11

Tras la decisión de la Comisión del Consejo de Gobierno que tenga las competencias en investigación y desarrollo, en

en compliment de l'article 55 de la Llei 2/2011, d'Economia Sostenible, el rector emet, si és el cas, una declaració que el resultat no és necessari per a la defensa o millor protecció de l'interès públic.

Article 12

Els costos de protecció de les patents de la Universitat Politècnica de València són a càrrec de la partida del pressupost que la Universitat ha de dotar a l'efecte i que gestiona la Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia.

Article 13

1. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia, en el termini màxim de tres mesos des de la comunicació del resultat, ha de notificar a l'interlocutor la decisió sobre l'exercici dels drets de titularitat que corresponen a la Universitat Politècnica de València. Aquest termini queda interromput durant el temps en què es requereix i aporta informació addicional.

2. La decisió de la Universitat de no exercir el seu dret de titularitat sobre el resultat dona lloc a l'aplicació de l'article 20.5 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents d'Invenció i Models d'utilitat sobre cessió de drets al personal investigador. En el cas d'explotació de la patent pels inventors, en compliment de la legislació vigent, la Universitat Politècnica de València té dret a una participació en els beneficis generats i a una llicència gratuïta d'ús del resultat per als seus fins d'investigació i docència, així com per a qualsevol altre ús d'interès seu.

3. La cessió de la titularitat del resultat als inventors es realitza mitjançant contracte que, entre altres aspectes, ha de regular la manera en què aquests beneficis es liquiden. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia proposa aquest contracte als inventors.

Article 14

El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia és el responsable a la Universitat Politècnica de València de la tramitació per a obtenir el títol de patent o model d'utilitat, i pot accedir als serveis externs professionals que considera oportuns.

Article 15

El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia ha de portar un registre de les patents i els models d'utilitat sol·licitades i concedides sota titularitat Universitat Politècnica de València i comunicar a la Gerència els registres de sol·licitud de patent als efectes de la inclusió en el patrimoni de la Universitat.

Article 16

El personal de la Universitat Politècnica de València que consta com a inventor en sol·licituds de patent o models d'utilitat

cumplimiento del artículo 55 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, el Rector emitirá, en su caso, una declaración de que el resultado no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público.

Artículo 12

Los costes de protección de las patentes de la Universitat Politècnica de València correrán a cargo de la partida del presupuesto que la Universitat deberá dotar al efecto y que será gestionada por la Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.

Artículo 13

1. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología, en el plazo máximo de tres meses desde la comunicación del resultado, deberá notificar al interlocutor la decisión sobre el ejercicio de los derechos de titularidad que correspondan a la Universitat Politècnica de València. Dicho plazo quedará interrumpido durante el tiempo en que sea requerida y aportada información adicional.

2. La decisión de la Universitat de no ejercer su derecho de titularidad sobre el resultado dará lugar a la aplicación del artículo 20.5 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad sobre cesión de derechos al personal investigador. En el caso de explotación de la patente por parte de los inventores, en cumplimiento de la legislación vigente, la Universitat Politècnica de València tendrá derecho a una participación en los beneficios generados y a una licencia gratuita de uso del resultado para sus fines de investigación y docencia así como para cualquier otro uso de su interés.

3. La cesión de la titularidad del resultado a los inventores se realizará mediante contrato que, entre otros aspectos, regulará la forma en la que dichos beneficios serán liquidados. Este contrato será propuesto a los inventores por el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.

Artículo 14

El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología será el responsable en la Universitat Politècnica de València de la tramitación para la obtención del título de patente o modelo de utilidad, pudiendo acceder a los servicios externos profesionales que considere oportunos.

Artículo 15

El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología llevará un registro de las patentes y modelos de utilidad solicitadas y concedidas bajo titularidad Universitat Politècnica de València y comunicará a Gerencia los registros de solicitud de patente a los efectos de su inclusión en el patrimonio de la Universitat.

Artículo 16

El personal de la Universitat Politècnica de València que consta como inventor en solicitudes de patente o modelos de uti-

en què no consta la Universitat com a titular ha de comunicar-ho, seguint el procediment que s'estableix per a la informació de l'activitat investigadora.

Article 17

Condicionat a la confecció d'un pla d'explotació i a la disponibilitat de fons, la Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia pot decidir la sol·licitud del Patent Cooperation Treaty per l'extensió internacional de la patent.

Article 18

1. Condicionat a la disponibilitat de fons i a l'aprovació pel vicerectorat amb competències en la matèria, la Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia proposa la continuïtat de la protecció mitjançant l'entrada en fases nacionals en aquells països amb perspectives d'explotació, així com la manera de cofinançament d'aquesta pels fons de les oficines gestores dels inventors, segons els criteris que a aquest efecte elabora el Centre i, si és el cas, ha d'aprovar el dit vicerectorat.

2. A aquest efecte, l'interlocutor científic i la Direcció han de signar un acord que recull les condicions de cofinançament de la protecció.

Article 19

El manteniment de la protecció de les patents està condicionat a l'efectiva explotació d'aquesta i/o el cofinançament d'aquesta d'acord amb els criteris a què es refereix l'article anterior.

Article 20

La Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia pot proposar la no continuïtat d'un expedient de patent al vicerectorat amb competències en la matèria, el qual hi decideix. En el termini d'un mes s'ha d'emetre un informe sobre els abandonos de patent a la Comissió d'Investigació i a la Gerència per a l'eliminació del patrimoni de la Universitat Politècnica de València.

Article 21

1. En el cas que la Universitat Politècnica de València no continue amb la protecció, oferirà als inventors la cessió de la titularitat de la patent. En aquest cas, les despeses de protecció no es poden finançar a través del pressupost de la Universitat.

2. En el cas d'explotació de la patent pels inventors, en compliment de la legislació vigent, la Universitat Politècnica de València té dret a una participació en els beneficis generats i a una llicència gratuïta d'ús del resultat per als seus fins d'investigació i docència, així com per a qualsevol altre ús d'interès de la Universitat.

lidad en los que no conste la Universitat como titular deberá comunicarlo siguiendo el procedimiento que se establezca para la información de la actividad investigadora.

Artículo 17

Condicionado a la confección de un plan de explotación y a la disponibilidad de fondos, la Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología podrá decidir la solicitud Patent Cooperation Treaty para la extensión internacional de la patente.

Artículo 18

1. Condicionado a la disponibilidad de fondos y a la aprobación por parte del Vicerrectorado con competencias en la materia, la Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología propondrá la continuidad de la protección mediante la entrada en fases nacionales en aquellos países con perspectivas de explotación, así como el modo de cofinanciación de la misma por parte de los fondos de las Oficinas Gestoras de los inventores, según los criterios que a tal efecto elaborará el Centro y, en su caso, aprobará dicho Vicerrectorado.

2. A tal efecto, el interlocutor científico y la Dirección firmarán un acuerdo que recogerá las condiciones de cofinanciación de la protección.

Artículo 19

El mantenimiento de la protección de las patentes estará condicionado a la efectiva explotación de la misma y/o a la cofinanciación de la misma de acuerdo con los criterios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 20

La Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología podrá proponer la no continuidad de un expediente de patente al Vicerrectorado con competencias en la materia, quien decidirá al respecto. Los abandonos de patente serán informados en el plazo de un mes a la Comisión de Investigación y a la Gerencia para su eliminación del patrimonio de la Universitat Politècnica de València.

Artículo 21

1. En el caso en que la Universitat Politècnica de València no continúe con la protección, ofrecerá a los inventores la cesión de la titularidad de la patente. En tal caso, los gastos de protección no podrán financiarse a través del presupuesto de la Universitat.

2. En el caso de explotación de la patente por parte de los inventores, en cumplimiento de la legislación vigente, la Universitat Politècnica de València tendrá derecho a una participación en los beneficios generados y a una licencia gratuita de uso del resultado para sus fines de investigación y docencia así como para cualquier otro uso de interés de la Universitat.

3. La cessió als inventors de la titularitat de la patent es realitza mitjançant un contracte que, entre altres aspectes, regula la manera en què aquests beneficis es liquiden. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia proposa aquest contracte als inventors.

TÍTOL IV

Promoció i comercialització de patents

Article 22

El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia ha de fer pública en el Catàleg d'Oferta Tecnològica de la Universitat Politècnica de València la cartera d'invençions patentades per aquesta i establir, per als casos que no és aplicable l'adjudicació directa, un procediment que permeta la concurrència competitiva d'interessats en l'adquisició de la tecnologia, segons el que estableix l'article 55.4 de la Llei 2/2011, d'Economia Sostenible.

Article 23

1. Els inventors, el personal de suport per a promoció i gestió de la seua estructura d'investigació i el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia realitzen les actuacions que estan al seu abast i col·laboren per a la promoció d'aquestes.

2. A aquest efecte, l'interlocutor científic i la Direcció del Centre han de signar un acord que reculla les responsabilitats en les actuacions de promoció.

Article 24

El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia pot recórrer a professionals externs per a realitzar actuacions de promoció i comercialització de les patents de la Universitat Politècnica de València. Aquesta col·laboració ha de ser regulada mitjançant acords específics.

Article 25

El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia de la Universitat Politècnica de València, en col·laboració amb l'interlocutor, és la unitat encarregada de negociar la llicència o, si és el cas, els drets de patent de la Universitat, i pot proposar, per a l'aprovació pel vicerectorat amb competències en la matèria, criteris de negociació de les llicències.

TÍTOL V

Distribució dels ingressos provinents de llicències o cessions de patents

Article 26

Els inventors de les patents de la Universitat Politècnica de València poden participar en els beneficis de la seua explotació segons es regula en aquest reglament.

3. La cesión a los inventores de la titularidad de la patente se realizará mediante contrato que, entre otros aspectos, regulará la forma en la que dichos beneficios serán liquidados. Este contrato será propuesto a los inventores por el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.

TÍTULO IV

Promoción y comercialización de patentes

Artículo 22

El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología hará pública en el Catálogo de Oferta Tecnológica de la Universitat Politècnica de València, la cartera de invenciones patentadas por la misma y establecerá, para aquellos casos que no sea aplicable su adjudicación directa, un procedimiento que permita la concurrencia competitiva de interesados en la adquisición de la tecnología, según lo establecido en el artículo 55.4 de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible.

Artículo 23

1. Los inventores, el personal de apoyo para promoción y gestión de su Estructura de Investigación y el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología realizarán las actuaciones que estén a su alcance y colaborarán para la promoción de las mismas.

2. A tal efecto, el interlocutor científico y la Dirección del Centro firmarán un acuerdo que recogerá las responsabilidades en las actuaciones de promoción.

Artículo 24

El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología podrá recurrir a profesionales externos para realizar actuaciones de promoción y comercialización de las patentes de la Universitat Politècnica de València. Esta colaboración deberá ser regulada mediante acuerdos específicos.

Artículo 25

El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con el interlocutor, será la unidad encargada de negociar la licencia o, en su caso cesión, de los derechos de patente de la Universitat, pudiendo proponer, para su aprobación por el Vicerrectorado con competencias en la materia, criterios de negociación de las licencias.

TÍTULO V

Distribución de los ingresos provenientes de licencias o cesiones de patentes

Artículo 26

Los Inventores de las patentes de la Universitat Politècnica de València podrán participar en los beneficios de su explotación según se regula en el presente Reglamento.

Article 27

1. Els ingressos obtinguts per les llicències o cessions de les patents i que corresponen a la Universitat Politècnica de València compensen, en primer lloc, les despeses anteriors o previsibles fins a obtenir nous ingressos que estiguen associats a la protecció d'aquestes, les despeses incorregudes per la Universitat en la comercialització i els compromisos derivats de cessions de tercers.

2. La diferència entre els ingressos i les despeses o altres que hi ha com a conseqüència dels termes del contracte de llicència, constitueixen els beneficis de l'explotació, els quals es distribueixen segons el repartiment següent:

- a) Quaranta per cent per a atendre despeses de transferència de la tecnologia de la Universitat Politècnica de València. Fins a un cinquanta per cent d'aquesta quantitat pot revertir a les claus específiques dels inventors o de l'estructura d'investigació, en la mesura de la seua contribució a les despeses de la protecció.
- b) Un màxim del seixanta per cent per l'inventor o els inventors de la patent, que es pot reduir a favor de la seua estructura d'investigació fins a un mínim de l'un per cent per acord exprés d'aquests i que es distribueix en proporció a la participació en aquesta.

Article 28

1. Els ingressos per les llicències o cessions de les patents, així com les despeses associades a aquestes, les despeses en què concorre la Universitat Politècnica de València en la comercialització i els compromisos derivats de cessions de tercers es gestionen a l'Oficina Gestora de la Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia.

2. La liquidació dels beneficis s'ha de realitzar anualment, en els tres primers mesos de cada exercici.

3. En el cas que la llicència d'una patent es concedeix en el marc d'un contracte sota l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, s'hi ha de determinar la quantitat que correspon a la llicència. Aquesta quantitat s'ha d'ingressar a l'Oficina Gestora de la Direcció del Centre, amb l'objectiu que aquest pugui complir el que preveu l'article 27 d'aquest reglament.

TÍTOL VI**Altres formes de protecció de la propietat industrial****Article 29**

1. Els dissenys provinents de l'activitat investigadora o creadora del personal d'investigació de la Universitat Politècnica de València i que són susceptibles de ser registrats en una oficina de patents, s'han de comunicar de manera anàloga al que preveu l'article 7 d'aquest reglament.

Artículo 27

1. Los ingresos obtenidos por las licencias o cesiones de las patentes y que correspondan a la Universitat Politècnica de València compensarán en primer lugar, los gastos anteriores o previsibles hasta la obtención de nuevos ingresos que estuviesen asociados a la protección de las mismas, los gastos incurridos por la Universitat en la comercialización y los compromisos derivados de cesiones de terceros.

2. La diferencia entre los ingresos y dichos gastos u otros que hubiera como consecuencia de los términos del contrato de licencia, constituirán los beneficios de la explotación, los cuales se distribuirán según el siguiente reparto:

- a) Cuarenta por ciento para atender gastos de transferencia de la tecnología de la Universitat Politècnica de València. Hasta un cincuenta por ciento de esta cantidad podrá revertir a las Claves Específicas de los inventores o de la Estructura de Investigación, en la medida de su contribución a los gastos de la protección.
- b) Un máximo del sesenta por ciento para el inventor o inventores de la patente, que podrá reducirse a favor de su estructura de investigación hasta un mínimo del uno por ciento por acuerdo expreso de éstos y que se distribuirá en proporción a su participación en la misma.

Artículo 28

1. Los ingresos por las licencias o cesiones de las patentes así como los gastos asociados a las mismas, los gastos incurridos por la Universitat Politècnica de València en la comercialización y los compromisos derivados de cesiones de terceros se gestionarán en la Oficina Gestora de la Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.

2. La liquidación de los beneficios se realizará anualmente, en los tres primeros meses de cada ejercicio.

3. En el caso en que la licencia de una patente se conceda en el marco de un contrato bajo el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, deberá determinarse en el mismo la cantidad que corresponda a la licencia. Dicha cantidad se ingresará en la Oficina Gestora de la Dirección del Centro, con el objetivo de que éste pueda dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27 de este Reglamento.

TÍTULO VI**Otras formas de protección de la propiedad industrial****Artículo 29**

1. Los diseños provenientes de la actividad investigadora o creadora del personal de investigación de la Universitat Politècnica de València y que fueran susceptibles de ser registrados ante una Oficina de Patentes, deberán ser comunicados de forma análoga a lo previsto en el artículo 7 de este Reglamento.

2. La decisió del seu registre per la Universitat està condicionada a l'existència d'un preacord per a l'explotació per un tercer dins del període de gràcia que per a aquesta modalitat de propietat industrial estableix la Llei 20/2003 de Protecció Jurídica del Disseny Industrial.

3. Si és el cas, el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia és el responsable a la Universitat Politècnica de València de la tramitació per a obtenir el títol corresponent i de la negociació de les llicències. Els costos de protecció els finança la partida del pressupost de la Universitat definida en l'article 12 anterior. Els ingressos que puguen provenir de l'explotació de dissenys sota titularitat d'aquesta s'han de gestionar segons el que disposen els articles 27 i 28 d'aquest reglament.

Article 30

1. Les marques i els signes distintius vinculats amb l'activitat d'I+D+i de la Universitat Politècnica de València i que són susceptibles de ser registrats en una oficina de marques, s'han de comunicar de manera anàloga al que preveu l'article 7 d'aquest reglament.

2. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia és el responsable a la Universitat de la tramitació per a obtenir el títol de marca corresponent i de la negociació de les llicències, en col·laboració amb el proponent.

3. Els costos de protecció els financen els fons de les oficines gestores dels proponents

4. Els ingressos que puguen provenir de l'explotació de les dites marques es reparteixen de la manera següent: un vuitanta per cent als proponents i un vint per cent a finançar les despeses de transferència de tecnologia de la Universitat Politècnica de València i es gestionen segons el que disposa l'article 28 d'aquest reglament.

Article 31

Les marques i els signes distintius que no estan vinculats amb l'activitat d'I+D+i de la Universitat Politècnica de València s'atenen al que disposa la Secretaria General de la Universitat.

TÍTOL VII

Propietat intel·lectual

Article 32

Queden assignats als seus autors els drets d'explotació sobre publicacions científiques, literàries i les obres artístiques que, en virtut de l'article 54.2 de la Llei 2/2011 d'Economia Sostenible i del que disposa la Llei 1/1996 de Propietat Intel·lectual, poden correspondre a la Universitat Politècnica de València com a conseqüència d'activitats subvencionades o

2. La decisió de su registro por la Universitat estarà condicionada a la existencia de un preacuerdo para su explotación por un tercero dentro del periodo de gracia que para esta modalidad de propiedad industrial establece la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

3. En su caso, el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología será el responsable en la Universitat Politècnica de València de la tramitació para la obtención del título correspondiente y de la negociación de las licencias. Los costes de protección serán financiados por la partida del presupuesto de la Universitat definida en el anterior artículo 12. Los ingresos que pudieran provenir de la explotación de diseños bajo titularidad de la misma se gestionarán según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del presente Reglamento.

Artículo 30

1. Las marcas y signos distintivos vinculados con la actividad de I+D+i de la Universitat Politècnica de València y que fueran susceptibles de ser registradas ante una Oficina de Marcas, deberán ser comunicadas de forma análoga a lo previsto en el artículo 7 de este Reglamento.

2. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología será el responsable en la Universitat de la tramitació para la obtención del título de Marca correspondiente y de la negociación de las licencias, en colaboración con su proponente.

3. Los costes de protección serán financiados por parte de los fondos de las Oficinas Gestoras de los proponents.

4. Los ingresos que pudieran provenir de la explotación de dichas marcas se repartirán de la siguiente forma: un ochenta por ciento a los proponents y un veinte por ciento a financiar los gastos de transferencia de tecnología de la Universitat Politècnica de València y se gestionarán según lo dispuesto en el artículo 28 del presente Reglamento.

Artículo 31

Las marcas y signos distintivos que no estén vinculados con la actividad de I+D+i de la Universitat Politècnica de València se atenderán a lo que disponga la Secretaría General de la Universitat.

TÍTULO VII

Propiedad intelectual

Artículo 32

Quedan asignados a sus autores los derechos de explotación sobre publicaciones científicas, literarias y las obras artísticas, que en virtud del artículo 54.2 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible y lo dispuesto en la Ley 1/1996 de Propiedad Intel·lectual pudieran corresponder a la Universitat Politècnica de València como consecuencia de actividades subvencionadas

realitzades amb fons propis, i adquireixen l'obligació de registrar aquestes obres en els sistemes d'informació que la Universitat estableix a aquest efecte.

Article 33

1. Després de la comunicació del resultat a què es refereix l'article 7 d'aquest reglament, i en col·laboració amb l'interlocutor que s'hi identifica, el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia analitza si hi ha drets de tercers en la producció de programes d'ordinador i bases de dades; si es tracta d'obra individual, col·lectiva o en col·laboració; el seu potencial d'explotació, i la manera més efectiva per a aquesta explotació.

2. Si del resultat d'aquesta anàlisi i de l'interès dels autors es conclou l'explotació sota un model de programari lliure, entenent per aquest el que permet la llibertat d'ús, distribució, còpia, modificació, el Centre ha de facilitar el model de llicència més aconsellable i els autors poden facilitar els programes d'ordinador i bases de dades sota aquesta llicència.

Article 34

Els diferents *versionings* dels programes d'ordinador i bases de dades, a excepció dels distribuïts sota la forma de programari lliure, els ha de comunicar l'interlocutor i, si hi han intervingut altres autors, la dita comunicació n'ha d'incloure la signatura.

Article 35

En compliment de l'article 55 de la Llei 2/2011 d'Economia Sostenible, el rector emet, si és el cas, una declaració que el resultat no és necessari per a la defensa o millor protecció de l'interès públic.

Article 36

En els programes d'ordinador i bases de dades explotats sota les modalitats de programari privatiu s'ha d'incloure la inscripció següent en la primera pantalla i en l'inici de la documentació: Copyright <any de creació> Universitat Politècnica de València.

Article 37

La Direcció del Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia, d'acord amb l'interlocutor, decideix en cada cas el mecanisme més adequat de registre dels programes d'ordinador i bases de dades susceptibles d'explotació. En el cas que s'utilitze un sistema de registre extern, els costos d'aquest són a càrrec dels fons de les oficines gestores dels autors.

Article 38

El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia ha de portar un registre dels programes d'ordinador i bases de dades que la Universitat Politècnica de València explota comercialment i ho ha de comunicar a

o realizadas con fondos propios, adquiriendo la obligación de registrar dichas obras en los sistemas de información que la Universitat establezca al efecto.

Artículo 33

1. Tras la comunicación del resultado a la que refiere el artículo 7 de este Reglamento y en colaboración con el interlocutor que se identifique en la misma, el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología analizará si existen derechos de terceros en la producción de programas de ordenador y bases de datos, si se trata de obra individual, colectiva o en colaboración, su potencial de explotación y la forma más efectiva para dicha explotación.

2. Si del resultado de este análisis y del interés de los autores se concluyera la explotación bajo un modelo de software libre, entendiéndose por éste el que permite la libertad de uso, distribución, copia, modificación, el Centro facilitará el modelo de licencia más aconsejable y los autores podrán facilitar los programas de ordenador y bases de datos bajo dicha licencia.

Artículo 34

Los diferentes versionados de los programas de ordenador y bases de datos, a excepción de los distribuidos bajo la forma del software libre deberán ser comunicados por el interlocutor y, si en ellos han intervenido otros autores, dicha comunicación deberá incluir su firma.

Artículo 35

En cumplimiento del artículo 55 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, el Rector emitirá, en su caso, una declaración de que el resultado no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público.

Artículo 36

Los programas de ordenador y bases de datos explotados bajo las modalidades de software privativo, se incluirá la siguiente inscripción en la primera pantalla y al inicio de la documentación: Copyright <año de creación> Universitat Politècnica de València.

Artículo 37

La Dirección del Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología, de acuerdo con el interlocutor, decidirá en cada caso el mecanismo más adecuado de registro de los programas de ordenador y bases de datos susceptibles de explotación. En el caso en que se utilizase un sistema de registro externo, los costes del mismo correrán a cargo de los fondos de las Oficinas Gestoras de los Autores.

Artículo 38

El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología llevará un registro de los programas de ordenador y bases de datos que la Universitat Politècnica de València explote comercialmente y lo comunicará a

la Comissió d'Investigació i Gerència als efectes de l'eventual inclusió en el patrimoni de la Universitat.

Article 39

1. Per tal de facilitar-ne l'explotació, el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia fa pública en el Catàleg d'Oferta Tecnològica de la Universitat Politècnica de València la cartera dels programes d'ordinador i bases de dades registrades en aquesta i estableix, per als casos que no és aplicable l'adjudicació directa, un procediment que permet la concurrència competitiva d'interessats en l'adquisició de la tecnologia.

2. Així mateix, d'acord amb l'interlocutor, pot donar de baixa d'aquest catàleg el programari que no s'ha explotat en els últims tres anys.

3. Els autors, el seu personal de suport per a promoció i gestió i el Centre realitzen les actuacions que estan al seu abast i col·laboren per a la promoció d'aquest.

4. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia pot recórrer a professionals externs per a realitzar actuacions de promoció i comercialització del programari de la Universitat Politècnica de València. Aquesta col·laboració s'ha de regular mitjançant acords específics.

Article 40

1. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia, en col·laboració amb l'interlocutor, és la unitat de la Universitat Politècnica de València encarregada de negociar la llicència.

2. El Centre pot proposar per a l'aprovació pel vicerectorat amb competències en la matèria criteris de negociació de les llicències.

Article 41

1. Els autors dels programes d'ordinador i bases de dades de la Universitat Politècnica de València tenen dret a participar en els beneficis de la seua explotació, en funció de la contribució a aquest.

2. Referent a això, s'entén com a benefici la diferència entre els ingressos i totes les despeses, anteriors o previsibles, fins a obtenir nous ingressos, associats als registres d'aquests programes i bases de dades, els costos associats al desenvolupament, el manteniment, la promoció, la comercialització i els compromisos derivats de cessions de tercers o altres que hi ha com a conseqüència dels termes del contracte de llicència.

3. L'interlocutor dels autors dels programes d'ordinador i bases de dades és el responsable de portar compte de les dites despeses.

70

la Comisión de Investigación y a Gerencia a los efectos de su eventual inclusión en el patrimonio de la Universitat.

Artículo 39

1. Con objeto de facilitar su explotación, el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología hará pública en el Catálogo de Oferta Tecnológica de la Universitat Politècnica de València, la cartera de los programas de ordenador y bases de datos registrados en la misma y establecerá, para aquellos casos que no sea aplicable su adjudicación directa, un procedimiento que permita la concurrencia competitiva de interesados en la adquisición de la tecnología.

2. Asimismo, de acuerdo con el interlocutor, podrá dar de baja de dicho catálogo el software que no haya sido explotado en los últimos tres años.

3. Los autores, su personal de apoyo para promoción y gestión y el Centro realizarán las actuaciones que estén a su alcance y colaborarán para la promoción del mismo.

4. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología podrá recurrir a profesionales externos para realizar actuaciones de promoción y comercialización del software de la Universitat Politècnica de València. Esta colaboración deberá ser regulada mediante acuerdos específicos.

Artículo 40

1. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología, en colaboración con el interlocutor, será la unidad de la Universitat Politècnica de València encargada de negociar la licencia.

2. El Centro podrá proponer para su aprobación por el Vicerectorado con competencias en la materia criterios de negociación de las licencias.

Artículo 41

1. Los autores de los programas de ordenador y bases de datos de la Universitat Politècnica de València tendrán derecho a participar en los beneficios de su explotación en función de su contribución al mismo.

2. A este respecto se entenderá como beneficio la diferencia entre los ingresos y todos los gastos, anteriores o previsibles hasta la obtención de nuevos ingresos, asociados a los registros de dichos programas y bases de datos, los costes asociados al desarrollo, mantenimiento, promoción, comercialización y los compromisos derivados de cesiones de terceros u otros que hubiera como consecuencia de los términos del contrato de licencia.

3. El interlocutor de los autores de los programas de ordenador y bases de datos será el responsable de llevar cuenta de dichos gastos.

Article 42

1. Els ingressos obtinguts per les llicències dels programes d'ordinador i bases de dades es gestionen en una clau específica oberta en l'orgànica de l'interlocutor i, si això no és possible, en l'orgànica de la Direcció de l'estructura d'investigació a què pertany.

2. L'interlocutor dels autors dels programes d'ordinador i bases de dades és el responsable de definir el repartiment dels beneficis d'explotació entre aquests. Aquest repartiment s'ha de produir anualment i d'acord amb la distribució d'autoria declarada en la comunicació del programa o base de dades. La Universitat Politècnica de València aplica als pagaments als autors la mateixa retenció que a les activitats d'I+D realitzades en el marc de l'art. 83 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats.

Article 43

En el cas que la llicència dels programes d'ordinador i/o bases de dades es concedeix en el marc d'un contracte sota l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, s'hi ha de determinar la quantitat que correspon a la llicència.

TÍTOL VIII**Saber fer (*Know how*)****Article 44**

Si en el procés d'anàlisi de la protecció del resultat el Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia valora que la millor transferència d'aquest coneixement requereix el manteniment del secret sobre aquest, pot negociar amb el licenciatari un contracte de transferència de saber fer, sempre que aquest contracte explicita completament el coneixement a transferir i hi reconega la titularitat de la Universitat Politècnica de València.

Article 45

S'entén com saber fer en el marc d'aquest reglament el coneixement explicitat i comunicat d'acord amb l'article 7, que pot ser considerat nou, substantiu i útil per a l'explotació, que siga conseqüència de les activitats d'I+D+i de la Universitat Politècnica de València i que per a la millor transferència s'ha decidit no protegir per algun dels mecanismes anteriors.

Article 46

Per a la transferència de saber fer s'apliquen les disposicions que a aquest efecte s'inclouen per als programes d'ordinador i bases de dades en els articles 38 a 43 d'aquest reglament.

TÍTOL IX**Propietat intel·lectual i industrial derivada de contractes d'I+D****Artículo 42**

1 Los ingresos obtenidos por las licencias de los programas de ordenador y bases de datos serán gestionados en una Clave Específica abierta en la orgánica del interlocutor y, si esto no fuera posible, en la orgánica de la Dirección de la Estructura de Investigación a la que pertenezca.

2. El interlocutor de los autores de los programas de ordenador y bases de datos será el responsable de definir el reparto de los beneficios de explotación entre los mismos. Dicho reparto deberá producirse anualmente y de acuerdo con la distribución de autoría declarada en la comunicación del programa o base de datos. La Universitat Politècnica de València aplicará a los pagos a los autores la misma retención que a las actividades de I+D realizadas en el marco del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.

Artículo 43

En el caso en que la licencia de los programas de ordenador y/o bases de datos se conceda en el marco de un contrato bajo el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, deberá determinarse en el mismo la cantidad que corresponda a la licencia.

TÍTULO VIII**Know how****Artículo 44**

Si en el proceso de análisis de la protección del resultado el Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología valorara que la mejor transferencia de dicho conocimiento requiere el mantenimiento del secreto sobre el mismo, podrá proceder a la negociación con el licenciatario de un contrato de transferencia de know-how, siempre que dicho contrato explicita completamente el conocimiento a transferir y reconozca la titularidad de la Universitat Politècnica de València sobre el mismo.

Artículo 45

Se entenderá como know-how en el marco de este Reglamento, aquél conocimiento explicitado y comunicado de acuerdo con su artículo 7, que pueda ser considerado nuevo, sustantivo y útil para la explotación, que sea consecuencia de las actividades de I+D+i de la Universitat Politècnica de València y que para su mejor transferencia se haya decidido no proteger por alguno de los mecanismos anteriores.

Artículo 46

Para la transferencia de know-how se aplicarán las disposiciones que al efecto se incluyen para los programas de ordenador y bases de datos en los artículos 38 a 43 de este Reglamento.

TÍTULO IX**Propiedad intelectual e industrial derivada de contratos de I+D**

Article 47

1. Es poden establir acords amb entitats terceres perquè, de manera limitada, promocionen algunes de les capacitats o resultats d'investigació de la Universitat Politècnica de València, sempre que se n'identifique aquesta com a titular.

2. Els permisos que s'atorguen sobre l'ús del logotip o el nom de la Universitat han d'evitar la identificació del tercer com a filial o entitat sota responsabilitat d'aquesta.

3. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia ha de visar i registrar els acords que s'estableixen amb aquest propòsit, que els signa el rector.

Article 48

La formalització d'una actuació de relació amb un tercer per a realitzar una activitat en matèria d'investigació o innovació que s'estableix mitjançant conveni o contracte, a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, ha de contenir almenys el següent, amb relació als drets de propietat intel·lectual i industrial:

- a) La identificació completa, si n'hi ha, dels drets de propietat intel·lectual i industrial previs de les parts que s'utilitzen en l'execució del conveni o contracte, que en el cas de la Universitat Politècnica de València han d'estar registrats al Catàleg d'Oferta Tecnològica d'aquesta.
- b) La titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial resultants. La Universitat Politècnica de València reté drets de titularitat si l'altra part no compensa econòmicament el cost total, inclosos els costos indirectes, invertits en l'obtenció, o si aquests drets són estratègics per a les línies d'investigació de la Universitat. Sempre que siga possible, s'ha d'evitar la cotitularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial. En els casos que se sol·licita una patent, s'ha de respectar el caràcter d'inventor dels membres de la Universitat Politècnica de València que hi han contribuït.
- c) Els drets d'explotació que s'atorguen sobre aquests drets de propietat intel·lectual i industrial resultants i sobre els previs, quan aquests són necessaris per a l'explotació. La definició de les condicions específiques d'explotació es pot diferir al fet que s'ha obtingut els resultats d'investigació.

Article 49

La Universitat Politècnica de València pot realitzar contractes segons l'article 83 Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, en una modalitat en què la titularitat dels resultats de la investigació realitzada pertany al contractant. En aquests casos, si hi ha pagaments per regalies per vendes conseqüència de l'explotació d'aquests resultats, un vint per cent dels dits ingressos es destinen a finançar les despeses de transferència de tecnologia de la Universitat.

Artículo 47

1. Se podrán establecer acuerdos con entidades terceras para que, de forma limitada, promocionen algunas de las capacidades o resultados de investigación de la Universitat Politècnica de València, siempre que se identifique a ésta como titular de las mismas.

2. Los permisos que se otorguen sobre el uso del logo o el nombre de la Universitat deberán evitar la identificación del tercero como filial o entidad bajo responsabilidad de la misma.

3. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología visará y registrará los acuerdos que se establezcan con este propósito, que serán firmados por el Rector.

Artículo 48

La formalización de una actuación de relación con un tercero para la realización de una actividad en materia de investigación o innovación que se establezca mediante convenio o contrato al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades deberá contener al menos lo siguiente en relación a los derechos de propiedad intelectual e industrial:

- a) La completa identificación, si los hubiere, de los derechos de propiedad intelectual e industrial previos de las partes que fuesen a ser utilizados en la ejecución del convenio o contrato, que en el caso de la Universitat Politècnica de València deberán estar registrados en el Catálogo de Oferta Tecnológica de la misma.
- b) La titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial resultantes. La Universitat Politècnica de València retendrá derechos de titularidad si la otra parte no compensa económicamente el coste total, incluidos los costes indirectos, invertido en su obtención, o si dichos derechos resultan estratégicos para las líneas de investigación de la Universitat. En lo posible, se evitará la cotitularidad sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial. En los casos que se solicite una patente, se respetará el carácter de inventor de los miembros de la Universitat Politècnica de València que hayan contribuido a la misma.
- c) Los derechos de explotación que se otorguen sobre dichos derechos de propiedad intelectual e industrial resultantes y sobre los previos, cuando éstos sean necesarios para la explotación. La definición de las condiciones específicas de explotación podrá diferirse a que se hayan obtenido los resultados de investigación.

Artículo 49

La Universitat Politècnica de València podrá realizar contratos según el artículo 83 Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en una modalidad en la que la titularidad de los resultados de la investigación realizada pertenezca al contratante. En estos casos, de existir pagos por regalías por ventas consecuencia de la explotación de dichos resultados, un veinte por ciento de dichos ingresos se destinarán a financiar los gastos de transferencia de tecnología de la Universitat.

Article 50

Sempre que siga possible, les innovacions que resulten de l'activitat d'I+D de la Universitat Politècnica de València han d'incorporar un esment a l'origen i establir les condicions de l'ús del nom o de la marca de la Universitat.

TÍTOL X**Acords de confidencialitat i transferència de material****Article 51**

1. Els acords de confidencialitat i de transferència de material subjectes a drets de propietat industrial o intel·lectual poden ser subscriïts pel personal docent i investigador de la plantilla de la Universitat Politècnica de València, el qual ha d'assegurar l'adhesió de tots els implicats de la Universitat en l'intercanvi d'informació o de material.

2. El Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia ha d'establir la informació mínima que han de contenir els dits acords perquè es conformen i facilitar models per a la subscripció.

3. Si aquests acords preveuen transmissió de drets de propietat intel·lectual o industrial els ha de subscriure el rector.

Disposició addicional primera

Totes les denominacions contingudes en aquest reglament que s'efectuen en gènere masculí s'entenen fetes i s'utilitzen indistintament en gènere masculí o femení, segons el sexe del titular que les exerceix.

Disposició addicional segona

El que disposen els capítols referits a patents també és aplicable, quan és procedent, al registre de varietats vegetals, registre de microorganismes i topografia de semiconductors.

Disposició addicional tercera

El personal laboral o funcionari de la Universitat Politècnica de València, que realitza una estada d'investigació en una altra entitat, pot subscriure els compromisos d'assignació de drets de propietat intel·lectual i industrial que els requereixen per a realitzar l'estada esmentada, i n'aportar una còpia al Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia.

Disposició transitòria primera

En el termini de sis mesos es revisaran els acords de creació d'instituts mixtos per a adequar-los a les condicions fixades en aquesta normativa.

Disposició transitòria segona

Els acords de llicència subscriïts amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta normativa amb criteris de repartiment dels beneficis d'explotació entre els investigadors i la Uni-

Artículo 50

En lo posible, las innovaciones que resulten de la actividad de I+D de la Universitat Politècnica de València deberán incorporar una mención a su origen y establecer las condiciones del uso del nombre o la marca de la Universitat.

TÍTULO X**Acuerdos de confidencialidad y transferencia de material****Artículo 51**

1. Los acuerdos de confidencialidad y de transferencia de material sujetos a derechos de propiedad industrial o intelectual podrán ser suscritos por el Personal Docente e Investigador de la plantilla de la Universitat Politècnica de València, el cual deberá asegurar la adhesión de todos los implicados de la Universitat en el intercambio de información o de material.

2. El Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología establecerá la información mínima que deberán contener dichos acuerdos para ser conformados y facilitará modelos para su suscripción.

3. Si estos acuerdos contemplasen transmisión de derechos de propiedad intelectual o industrial deberán ser suscritos por el Rector.

Disposición adicional primera

Todas las denominaciones contenidas en el presente Reglamento que se efectúan en género masculino, se entenderán hechas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que las desempeñe.

Disposición adicional segunda

Lo dispuesto en los capítulos referidos a patentes también será de aplicación, cuando proceda, para el registro de variedades vegetales, registro de microorganismos y topografía de semiconductores.

Disposición adicional tercera

El personal laboral o funcionario de la Universitat Politècnica de València que realice una estancia de investigación en otra entidad, podrá suscribir los compromisos de asignación de derechos de propiedad intelectual e industrial que le fueran requeridos para la realización de la citada estancia, debiendo aportar una copia de los mismos al Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia de Tecnología.

Disposición transitòria primera

En el plazo de seis meses se revisarán los acuerdos de creación de institutos mixtos para adecuarlos a las condiciones fijadas en la presente normativa.

Disposición transitòria segona

Los acuerdos de licencia suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente normativa con criterios de reparto de los beneficios de explotación entre los investigadores y la

versitat, d'acord amb la normativa anterior, es mantenen en els mateixos termes fins a l'acabament de l'acord a què va donar lloc.

Disposició derogatòria

1. Queda expressament derogada la Normativa de la propietat industrial i intel·lectual aprovada per Junta de Govern de la Universitat Politècnica de València el 21 de desembre de 1999.

2. Així mateix, queden derogats tots els acords que contravenen el que estableix aquest reglament.

Disposició final

Aquest reglament entra en vigor l'endemà de l'aprovació pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.

Universitat acordes con la normativa anterior, se mantendrán en sus mismos términos hasta la terminación del acuerdo a que dio lugar.

Disposición derogatoria

1. Queda expresamente derogada la Normativa de la Propiedad Industrial e Intelectual aprobada por Junta de Gobierno de la Universitat Politècnica de València el 21 de diciembre de 1999.

2. Asimismo, quedan derogados todos aquellos acuerdos que contravengan lo establecido en el presente Reglamento.

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València.

POMPEU FABRA

Normativa sobre la propiedad industrial de les invencions realitzades a la Universitat Pompeu Fabra

Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2011

Preàmbul

La UPF estableix com a principi general, a l'article 164.1 dels seus Estatuts, que "La recerca, el desenvolupament i la innovació científics, tècnics i artístics són una funció essencial de la Universitat Pompeu Fabra i, també, una garantia de la innovació i la renovació de l'activitat docent". En aquest sentit, el següent apartat (164.2) disposa que "La Universitat ha de fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació, així com la seva transferència i divulgació a la societat".

En aplicació d'aquests principis generals, a l'article 172.3 dels Estatuts es preveu el mandat al Consell de Govern de la UPF "d'aprovar la normativa sobre propietat industrial de la Universitat en la qual s'ha d'establir el sistema de distribució entre la Universitat i l'investigador o investigadors en cas d'explotació de les invencions". Així, el Consell de Govern, en sessió de 17 de desembre de 2003, va acordar aprovar la normativa sobre la propietat industrial de les invencions realitzades a la UPF, la qual ha permès a la comunitat universitària de la UPF gaudir d'un text normatiu que ha regulat l'activitat de recerca sorgida de l'entorn de la UPF durant els últims anys.

El creixement de l'activitat de recerca desenvolupada pels membres de la comunitat universitària de la UPF els darrers anys ha donat pas a la corresponent adaptació de les infraestructures de recerca de la Universitat, com ara el Servei de Recerca de la UPF, així com a l'aparició de noves entitats de gestió de l'activitat de recerca generada a la UPF. En aquest sentit, s'ha creat la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca, UPF Business Shuttle, que té per missió promoure la transferència de tecnologies i coneixements generats a la Universitat donant suport als investigadors en la seva interacció amb la societat i en la valorització dels resultats de la seva recerca.

De manera addicional, l'apartat 3 de l'article 172 dels Estatuts conté el mandat al Consell de Govern "d'aprovar la normativa sobre propietat intel·lectual de les obres que generen drets d'autor i que s'han realitzat amb mitjans de la Universitat". El gran impuls que s'ha donat durant els darrers anys al desenvolupament de projectes de recerca basats en drets de propietat intel·lectual, i en especial els programes d'ordinador (software), fa necessari establir un marc jurídic que reguli els drets de propietat intel·lectual sobre els programes informàtics sorgits de les activitats acadèmiques, docents i de recerca per part dels membres de la comunitat universitària de la UPF, tant en la seva fase de generació com en la d'explotació, tot assegurant la protecció dels drets d'autor.

Tot això aconsella aprovar una nova normativa adequada a les necessitats actuals i futures de la UPF en aquest àmbit i, així mateix, preveure expressament el règim aplicable a la propietat intel·lectual dels programes d'ordinador que resultin de l'activitat de recerca realitzada a l'entorn de la UPF.

Amb aquesta normativa es pretén assolir un doble objectiu: d'una banda, impulsar l'activitat de recerca, procurant incrementar la seguretat jurídica necessària per a les parts implicades en el desenvolupament de les activitats de recerca; i de l'altra banda, involucrar el personal de la UPF en aquestes activitats, no només reconeixent la seva participació en el desenvolupament de nous coneixements i tecnologies, sinó també fent-lo particip dels beneficis que es puguin obtenir per l'explotació comercial dels resultats que puguin derivar de la seva activitat de recerca.

Títol I

Objecte i definicions

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. És objecte d'aquesta normativa establir un marc jurídic aplicable al desenvolupament de resultats de R+D+i per part dels membres de la comunitat universitària de la UPF. En particular, aquesta normativa regula els aspectes següents:

- a) la determinació de la titularitat dels resultats de R+D+i.
- b) el procediment que cal seguir per protegir els resultats de R+D+i.
- c) la determinació dels drets econòmics resultants de l'explotació dels resultats de R+D+i.

1.2. Aquesta normativa és d'aplicació a totes aquelles activitats de recerca que desenvolupin a l'entorn de la UPF els membres de la comunitat universitària de la UPF, ja sigui una activitat pròpia o en col·laboració amb d'altres entitats públiques o privades.

Article 2. Definicions

Als efectes d'aquesta normativa, els termes següents tindran el significat i l'abast que es defineixen a continuació:

- a) UPF: Universitat Pompeu Fabra.
- b) Personal de la UPF: el personal acadèmic (tant el personal docent com el personal de recerca, fins i tot el personal investigador en formació) i el personal d'administració i serveis, de conformitat amb l'establert als Estatuts de la UPF en vigor en cada moment.
- c) Estudiants: són estudiants de la UPF totes les persones que estiguin matriculades en qualsevol dels ensenyaments de primer, segon o tercer cicle, de conformitat amb l'establert als Estatuts de la UPF.
- d) Membres de la comunitat universitària: els estudiants i el personal de la UPF.
- e) Resultats de R+D+i: són resultats de R+D+i als efectes d'aquesta normativa les invencions i el software (d'acord amb les definicions establertes a continuació), generats o desenvolupats per membres de la comunitat universitària

de la UPF com a conseqüència d'una activitat de R+D+i explícitament o implícitament objecte de la seva relació acadèmica, docent o de recerca amb la UPF.

f) Invenció: els resultats de R+D+i susceptibles de protecció per drets de propietat industrial, tot incloent de manera enunciativa però no limitativa patents, models d'utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials.

g) Software: els resultats de R+D+i susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual com a programes d'ordinador (software), de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual.

Títol II

Titularitat dels resultats de R+D+i

Capítol I

Recerca pròpia de la UPF

Article 3. Titularitat dels drets de propietat industrial

3.1. Personal de la UPF

Les invencions desenvolupades pel personal de la UPF tenen la consideració d'"invenció laboral" als efectes de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents d'invençions i models d'utilitat. Per tant, correspon a la UPF la titularitat d'aquestes invencions, sense perjudici dels drets que li puguin correspondre al personal de la UPF en virtut d'aquesta llei.

3.2. Estudiants de la UPF

3.2.1. Correspon als estudiants de la UPF la titularitat, així com els drets d'explotació, sobre les invencions que hagin desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica, tret que s'estableixi un pacte contrari.

3.2.2. No obstant això, en el cas d'invençions desenvolupades pels estudiants de la UPF conjuntament amb el personal de la UPF, la titularitat i els drets d'explotació de la invenció es distribuïran entre els estudiants de la UPF i la UPF en la proporció en la qual hagi intervingut cadascú en el seu desenvolupament.

Article 4. Titularitat dels drets sobre programes d'ordinador (software)

4.1. Personal de la UPF

4.1.1. El personal de la UPF serà titular dels drets morals de caràcter irrenunciable i inalienable que li correspongui sobre el software del qual sigui autor, de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual.

4.1.2. Correspon a la UPF la titularitat tant dels drets d'explotació del programa font com del programa objecte del software que hagi estat desenvolupat pel personal de la UPF en exercici de les seves funcions a la UPF o seguint les instruccions de la UPF.

4.1.3. Tret de pactar el contrari, en el cas que el software tingui la consideració d'obra col·lectiva de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual, creada a iniciativa i sota la coordinació de la UPF, l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació sobre la propietat intel·lectual derivada del software correspondrà a la UPF, excepte que aquest sigui editat i divulgat per un tercer.

4.2. Estudiants de la UPF

4.2.1. Correspon a l'estudiant de la UPF la titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre el software que hagi desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica.

4.2.2. No obstant això, en el cas de software resultant de treballs desenvolupats per l'estudiant de la UPF conjuntament amb el personal de la UPF, l'autoria correspondrà tant a l'estudiant com al personal de la UPF. La titularitat dels drets d'explotació sobre aquest software correspondrà a l'estudiant de la UPF i a la UPF en la proporció en la qual hagi intervingut cadascú en el seu desenvolupament.

4.2.3. En cas que el software tingui consideració d'obra col·lectiva de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual, s'aplicarà el previst a la clàusula 4.1.3.

Capítol II

Projectes de recerca desenvolupats conjuntament amb d'altres entitats

Article 5. Titularitat dels resultats de R+D+i de projectes desenvolupats amb d'altres entitats

5.1. El contracte o conveni que reguli els projectes de recerca realitzats conjuntament amb d'altres entitats públiques i/o privades ha de regular expressament la titularitat dels drets sobre la propietat intel·lectual i industrial, i assumirà la gestió de la seva protecció jurídica i de la seva explotació, sense perjudici que el referit contracte en posposi la determinació en un moment futur, en el marc d'un acord de cotitularitat.

5.2. Així mateix, en cas de participació d'un investigador d'una altra entitat en activitats de recerca a la UPF, o de participació d'un investigador de la UPF en activitats de recerca a l'altra entitat, el conveni regulador d'aquesta participació ha de preveure expressament el règim de titularitat, gestió, protecció i explotació dels resultats de R+D+i que desenvolupi.

5.3. De conformitat amb la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, s'ha de respectar en tots els casos el dret dels autors o inventors a ser reconeguts com a tals.

Títol III

Gestió i Explotació dels Resultats de R+D+i

Capítol I

Protecció dels Resultats de R+D+i

Article 6. Gestió de la protecció dels resultats de R+D+i

6.1. La gestió de la protecció dels resultats de R+D+i derivats de projecte propis de la UPF serà desenvolupada per la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca de la UPF, sense perjudici d'allò establert a l'article 15 d'aquesta normativa.

6.2. En relació amb els resultats de R+D+i derivats de projectes de col·laboració amb d'altres entitats públiques i/o privades, s'estarà a allò que s'estableixi en els convenis subscrits entre les entitats col·laboradores. En cas de no establir-se cap previsió, la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca de la UPF assumirà la gestió de la protecció dels resultats de R+D+i en nom de la UPF.

Article 7. Comunicació d'obtenció de resultats de R+D+i

7.1. En el cas que el personal de la UPF obtingui un resultat de R+D+i que pugui ser susceptible de protecció, ha de traslladar-lo immediatament després d'obtenir-lo a la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca de la UPF, de manera directa o mitjançant el responsable del seu grup de recerca, adjuntant tota aquella informació referent a l'invenió o software desenvolupat que permeti a la UPF, si ho considera adient, iniciar els tràmits corresponents per a la seva deguda protecció jurídica.

7.2. En la referida comunicació (en endavant, "Declaració d'Obtenció de Resultat de R+D+i") s'ha de presentar la informació següent, segons el cas:

- a) Identificació dels resultats de R+D+i obtinguts, la seva possible aplicació i si han estat obtinguts fruit d'un projecte parcialment o totalment finançat per tercers aliens a la UPF.
- b) Identificació dels autors o inventors, segons el cas, indicant quin és el percentatge de participació de cada un dels inventors o autors en la invenció o el software, segons el cas, tot respectant les disposicions previstes en aquesta normativa. Si no s'especifica, es distribuirà a parts iguals entre els autors o inventors.
- c) Manifestació de l'interès dels autors o inventors per protegir els resultats de R+D+i.
- d) Designació de la persona que farà d'interlocutor amb la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca (en endavant, l'"interlocutor"). Quan hi hagi autors o inventors externs a la UPF, l'interlocutor ha de ser sempre un membre del personal de la UPF.

7.3. Els autors o inventors dels resultats de R+D+i han de col·laborar amb la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca de la UPF o amb l'òrgan o entitat que desenvolupi les tasques de gestió en tot allò que sigui necessari per a l'obtenció de l'adequada protecció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial que es pretenguin protegir.

7.4. En particular, l'obligació de col·laboració pot estendre's a la subscripció dels documents públics o privats que resultin adients, davant qualsevol oficina nacional i estrangera competent en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial (de manera enunciativa, però no limitativa, oficines de patents i/o marques, registres de propietat intel·lectual, etc.), perquè la UPF, segons el cas, consti com a titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el resultat de R+D+i o n'esdevingui, i que pugui exercir els drets que li corresponguin en virtut de la seva condició de titular a plens efectes.

7.5. En tot moment, els autors o inventors tractaran la informació relativa a la Declaració d'Obtenció de Resultats de R+D+i de manera confidencial, en els termes establerts a l'article 10 d'aquesta normativa.

Article 8. Protecció dels resultats de R+D+i i despeses

8.1. La Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca analitzarà la Declaració d'Obtenció de Resultats de R+D+i i la traslladarà al vicerectorat competent en matèria de política científica, acompanyada d'un informe de recomanació de sol·licitud de protecció del resultat i d'aquella documentació que consideri adient.

8.2. Per fer aquesta anàlisi, tant la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca com el vicerectorat competent en matèria de política científica poden sol·licitar la informació addicional i el suport d'assessors interns i/o externs que creguin convenient.

8.3. El vicerectorat competent en matèria de política científica decidirà sobre l'estratègia de protecció d'aquells resultats de R+D+i que puguin ser susceptibles de protecció, atenent a totes les circumstàncies que hi concorrin, i en particular l'interès científic, social i/o empresarial suscitat per aquells.

8.4. El vicerectorat competent en matèria de política científica comunicarà a l'interlocutor, en un termini màxim de quaranta cinc (45) dies hàbils comptats des de la recepció de la sol·licitud, l'acceptació o no per part de la UPF de la sol·licitud de protecció dels resultats de R+D+i. El silenci de la UPF s'ha d'entendre com a negatiu.

8.5. En el cas que la UPF decideixi no protegir els resultats de R+D+i, s'aplicarà l'establert a l'article 9 d'aquesta normativa.

8.6. La UPF es farà càrrec de totes les despeses de tramitació de les sol·licituds de protecció de resultats de R+D+i i del manteniment a l'Estat Espanyol.

8.7. La protecció internacional dels resultats de R+D+i (incloent de manera enunciativa però no limitativa, sol·licitud de patents a l'estranger o extensions internacionals de patent abans de finalitzar el període de prioritat) s'analitzarà atenent l'existència d'acords amb tercers que financin les despeses que l'extensió originarà o la previsió de viabilitat de la seva explotació futura.

Article 9. Cessió i abandonament dels drets sobre els resultats de R+D+i

9.1. En cas que la UPF decideixi no protegir un determinat resultat de R+D+i, pot comunicar-ho als seus autors o inventors, perquè aquests, en cas d'estar interessats, puguin sol·licitar-ne la cessió, i iniciar els tràmits necessaris per protegir-lo al seu nom, de conformitat amb la normativa aplicable, i respectant els contractes que s'hagin signat amb tercers. La renúncia per part de la UPF ha de ser de forma expressa, per mitjà de comunicació fefaent.

9.2. D'altra banda, en cas que la UPF decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d'un dret de propietat industrial, pot traslladar-lo als seus inventors, perquè en cas d'estar-hi interessats, se'ls cedeixin els drets als quals renuncia la UPF, d'acord amb el previst en aquest article i, en el seu cas, amb les condicions que s'acordin entre la UPF i els inventors. En tot cas, aquesta renúncia ha d'estar degudament motivada.

9.3. En cas de renúncia segons l'establert als apartats 9.1 i 9.2 anteriors, la UPF té dret a percebre dels autors o inventors, o de tercers persones que assumeixin l'explotació comercial, un percentatge sobre els beneficis que aquests puguin obtenir per l'explotació comercial dels resultats de R+D+i. Aquest percentatge és d'un quinze per cent (15%), tret d'un pacte en un altre sentit.

9.4. En cas de renúncia en els termes previstos als apartats anteriors, la UPF es reservarà el dret a obtenir del titular o titulars una llicència d'ús exclusiva, intransferible i gratuïta amb finalitats de docència i recerca.

9.5. En tot cas, la renúncia i la cessió previstes en aquest article s'han d'ajustar a la normativa aplicable⁴ a la UPF en matèria de contractació i de patrimoni.

Article 10. Confidencialitat i divulgació dels resultats de R+D+i

10.1. El personal de la UPF, així com qualsevol altre personal que participi en activitats de recerca a l'entorn de la UPF, ha de tractar la informació relativa a qualsevol resultat de R+D+i desenvolupat a l'entorn de la UPF de manera confidencial, i esforçar-se per assegurar aquesta confidencialitat, a fi de preservar els drets de la UPF o dels tercers que col·laborin en les activitats de recerca.

10.2. Una vegada s'hagi definit el procediment que cal seguir per protegir els resultats de R+D+i, els investigadors acordaran amb la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca els terminis de divulgació de la seva recerca, i es comprometran a no fer cap acte de divulgació fins a la data que s'acordi per tal de no perjudicar-ne la protecció jurídica.

10.3. Per al supòsit de desenvolupament conjunt de projectes de recerca amb d'altres entitats, la UPF procurarà incloure en els respectius convenis reguladors les polítiques de la UPF relatives a la confidencialitat dels resultats de R+D+i desenvolupats.

10.4. Per la seva part, el personal de la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca tractarà aquesta informació confidencialment i posarà els mitjans adients perquè es mantingui la confidencialitat davant de tercers.

Capítol II

Explotació dels resultats de R+D+i

Article 11. Fórmules d'explotació dels resultats de R+D+i

11.1. La UPF, en la seva condició de titular dels drets d'explotació dels resultats de R+D+i en els termes indicats en aquesta normativa, pot explotar comercialment els resultats de R+D+i de la manera que estimi més adient per al compliment de les seves finalitats, tot i que procurarà que la manera escollida permeti el major accés possible de la societat als nous coneixements i tecnologies.

Article 12. Explotació dels resultats de R+D+i per part de tercers

12.1. La UPF pot subscriure amb terceres entitats la transferència dels drets per explotar els resultats de R+D+i. A aquests efectes, caldrà seguir les normes i els procediments aplicables per a la disposició, alienació i gravamen dels béns de la UPF.

12.2. La transferència a tercers dels resultats de R+D+i per a l'explotació comercial s'instrumentarà preferentment mitjançant la subscripció d'un contracte de llicència sobre els drets d'explotació, de manera que la UPF mantingui la titularitat sobre els resultats de R+D+i.

12.3. En el contracte de llicència, es procurarà establir mecanismes que permetin la protecció de l'interès públic i l'obtenció del retorn socioeconòmic adient.

Article 13. Explotació mitjançant la creació d'empreses derivades (spin-off o EBT)

13.1. L'explotació dels resultats de R+D+i pot desenvolupar-se mitjançant la creació d'una spin-off o empresa de base tecnològica (EBT) amb participació de membres del personal de la UPF, en la qual pot participar eventualment la UPF, i a la qual es llicenciarien els drets d'explotació sobre els resultats de R+D+i.

13.2. La participació del personal de la UPF en el capital social i l'activitat de l'empresa s'ha d'adequar, en tot cas, a la legislació aplicable, i en particular a la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, així com a la normativa interna de la UPF.

Article 14. Distribució dels beneficis de l'explotació comercial

14.1. Els beneficis nets obtinguts per la UPF per l'explotació comercial dels resultats de R+D+i que s'hagin originat en activitats pròpies de la UPF seran gestionats íntegrament per la UPF, a través de la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca, i es distribuïran segons cada cas d'acord amb els percentatges següents:

a) Explotació d'invençions i drets de propietat industrial:

- 50% per als inventors;
- 10% per al departament;
- 10% per al grup de recerca; i
- 30% per a foment de la protecció i transferència de resultats de R+D+i.

b) Explotació de software:

- 10% per al departament;
- 60% per al grup de recerca; i
- 30% per a foment de la protecció i transferència de resultats de R+D+i.

c) Explotació de resultats de R+D+i transferits a spin-off o EBT de la UPF:

- S'establirà el que estigui previst a la normativa aplicable en matèria de spin-off i EBT de la UPF.

14.2. Als efectes previstos en aquest article 14, s'entendrà per "beneficis nets" la diferència entre els ingressos obtinguts per la UPF per l'explotació comercial dels resultats de R+D+i i les despeses de protecció d'aquests resultats. Així mateix, es consideraran "despeses de protecció" aquelles despeses incorregudes en el procés de protecció de resultats de R+D+i, de manera enunciativa però no limitativa, com ara estudis de patentabilitat, sol·licitud, tramitació, gestió, manteniment i defensa d'un dret de propietat industrial o intel·lectual sobre els resultats de R+D+i davant de l'oficina o organisme que correspongui, segons el cas.

14.3. Els beneficis nets obtinguts per la UPF per l'explotació dels resultats de R+D+i es distribuïran una vegada s'hagin descomptat les despeses de protecció a l'import obtingut per l'explotació d'aquells.

14.4. En cas d'haver-hi més d'un autor o inventor, la UPF abonarà l'import corresponent personalment a cada investigador, segons l'establert a la Declaració d'Obtenció de Resultats de R+D+i, signat per tots els interessats, pel que fa als percentatges de contribució de cada inventor, o bé resolució judicial o arbitral en què es determini la participació de cadascun d'ells. Els autors o inventors, segons el cas, poden destinar, de mutu acord entre tots, aquests recursos a

activitats de foment de la recerca del seu respectiu grup o grups de recerca.

5

14.5. En tot cas, la distribució dels beneficis nets previstos en aquest article s'ajustarà a les limitacions econòmiques que pugui establir la normativa aplicable.

Capítol III

Entitats de recerca vinculades a la UPF

Article 15. Entitats vinculades

La UPF pot encarregar les tasques de promoció, gestió i explotació dels resultats de R+D+i previstes en aquesta normativa a una tercera entitat vinculada en virtut del que preveu l'article 84 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. A tal efecte s'establiran, en tot cas, els mecanismes de coordinació i de control que es considerin necessaris.

Disposició Transitòria Única. De les invencions anteriors

Les invencions comunicades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta normativa es regiran per la normativa sobre la propietat industrial de les invencions realitzades a la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern, de 17 de desembre de 2003.

Disposició Derogatòria Única. Derogació de la normativa

Queda derogada la normativa sobre la propietat industrial de les invencions realitzades a la UPF, aprovada per acord del Consell de Govern, de 17 de desembre de 2003.

Disposició Final Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació.

REY JUAN CARLOS

1

**REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2004)**

La Universidad Rey Juan Carlos ha alcanzado unos niveles actuales de investigación, que junto a la experiencia acumulada recomiendan la aprobación de un reglamento propio que determine el marco y los instrumentos para alcanzar la debida protección de sus resultados, determinando las modalidades y cuantía de la participación de los investigadores y de la Universidad, tal y como definen sus Estatutos en el Artículo 180 sobre la participación en beneficios, que deja en manos del Consejo de Gobierno establecer el régimen de participación del Personal Docente e Investigador en los beneficios derivados de la explotación comercial de los resultados de los trabajos científicos, técnicos o artísticos que se realicen.

Existe con todo esto un claro desarrollo de una política estratégica de fomento y estímulo a la investigación de calidad, articulando el reparto de responsabilidades, obligaciones y beneficios derivados de la explotación de los resultados de la investigación tanto en el ámbito de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, como en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

El Artículo 175.5 de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos indica que la Universidad adoptará una estructura administrativa que permita una eficaz y ágil gestión de los recursos destinados a la investigación. El presente reglamento se propone regular la actuación de los principales actores implicados en el proceso de protección de los resultados de investigación, con la finalidad de preservar el derecho a ser partícipes de los beneficios que se deriven de la explotación de los mismos, y salvaguardar la imagen institucional de la Universidad asociada a la explotación de éstos.

Artículo 1.

El presente reglamento regula el procedimiento para la protección de los resultados de la investigación realizada por el personal al servicio de la Universidad Rey Juan Carlos, mediante: Patentes, Diseños Industriales, Modelos de Utilidad, Topografías de Semiconductores, Obtenciones Vegetales y Programas de Ordenador.

Artículo 2.

- 1.- La Universidad establecerá los instrumentos y medios personales y materiales necesarios para una gestión de calidad en materia de Propiedad Industrial e Intelectual.
- 2.- El presupuesto de la Universidad preverá las consignaciones precisas para hacer frente a los gastos derivados de la protección de los resultados de la investigación, que

se nutrirán, con las cantidades a tal efecto previstas en el presupuesto anual y, en caso necesario, con los ingresos procedentes de la explotación.

Artículo 3.

1.- El Vicerrector competente en materia de Investigación será el encargado de resolver los procedimientos sobre protección y explotación de los resultados de investigación generados en la Universidad.

2.- Será potestad del Vicerrector competente en materia de Investigación instar y renovar o no, la inscripción de de los resultados de la investigación, oída la opinión de la Subcomisión Permanente de la Comisión de Investigación de la Universidad, creada al amparo de la normativa que sobre "Funciones y Composición de la Comisión de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos", fue aprobada por Consejo de Gobierno el 30 de junio de 2003.

Artículo 4.

Todo el personal al servicio de la Universidad Rey Juan Carlos, que en el ejercicio de las funciones que le hayan sido encomendadas durante su permanencia en la Universidad Rey Juan Carlos, o que haciendo un uso sustancial de la infraestructura y recursos de la Universidad lleve a cabo cualquier invención, diseño, programa de ordenador, obtención vegetal o topografía de semiconductores o desarrollo, que pueda ser generador de derechos de propiedad, y si desea proceder a su protección específica o comercialización, estará obligado a:

1.- Notificar a la Universidad, a través del Servicio de Investigación, el descubrimiento, invención o desarrollo, facilitando toda la documentación e información necesaria para la realización del análisis de la viabilidad de su protección y, en su caso, la preparación de la correspondiente solicitud

2.- Cooperar con la Universidad en cualquier acción que ésta emprenda relativa a la protección y defensa de los correspondientes derechos de propiedad.

Artículo 5.

La titularidad de los resultados de la investigación obtenidos por el personal al servicio de la Universidad Rey Juan Carlos, como consecuencia de las funciones que le hayan sido encomendadas o haciendo uso sustancial de la infraestructura y recursos de la Universidad, corresponderá a la Universidad Rey Juan Carlos, sin perjuicio del reconocimiento de los correspondientes inventores y autores. Se excluyen las cuestiones relativas a propiedad intelectual salvo en el caso de que se trate de programas de ordenador.

Artículo 6.

El personal de la Universidad tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad Rey Juan Carlos de la explotación o cesión de los derechos de los resultados de las investigaciones por ellos realizadas.

Artículo 7.

La Universidad, en caso de no estar interesada en la protección de los resultados de dicha investigación, cederá sus derechos de titularidad al inventor o autor, pudiendo reservarse una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.

Artículo 8.

Cuando el personal investigador realice una invención como consecuencia de un contrato con un ente público o privado, el contrato deberá especificar a cual de las partes contratantes corresponderá la titularidad de la misma. En aquellos casos en los que se acuerde un régimen de cotitularidad de la Universidad Rey Juan Carlos y el ente público o privado, se especificará el porcentaje de los gastos y de los beneficios que corresponde a la Universidad.

Artículo 9.

Corresponde al Servicio de Investigación, en coordinación con los Servicios económicos y contables de la Universidad, la tramitación/gestión administrativa y económica de los derechos de propiedad industrial e intelectual, procedentes o derivados de los resultados de investigación cuya titularidad corresponda a la Universidad Rey Juan Carlos.

Artículo 10.

El Servicio de Investigación realizará un manual de procedimiento que facilite la colaboración entre el investigador y dicho Servicio de Investigación para proceder a la protección de los resultados de investigación, en el cual deberán aparecer los plazos máximos en que se deben resolver todas las actuaciones de los participantes en todo el proceso (Investigadores, Servicio de Investigación y Vicerrector de Investigación).

Artículo 11.

Todos los miembros de la Universidad Rey Juan Carlos, participantes en el procedimiento de protección de los resultados de investigación, estarán obligados a mantener la máxima confidencialidad de todos los resultados, evitando cualquier tipo de difusión tanto oral como escrita, ya que puede ser motivo de exclusión de protección bajo patente.

Artículo 12.

Con el fin de no perder el carácter secreto de los resultados obtenidos, generadores de derechos de propiedad industrial, cualquier contacto con terceros, con el fin de establecer contratos para un posterior desarrollo o continuación de proyecto de I+D, de asistencia técnica, o incluso en contactos preliminares, se debe realizar mediante Acuerdos de Confidencialidad.

Artículo 13.

Una vez resuelto el procedimiento en la Universidad Rey Juan Carlos, el Servicio de Investigación presentará la correspondiente solicitud ante el Registro correspondiente, debiendo mantener informado al investigador o investigadores de cualquier acontecimiento que pudiera producirse durante la tramitación del citado expediente.

Artículo 14.

La Universidad podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad pública o privada, siendo el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología (CINTTEC), reconocido como Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de común acuerdo con los autores de la misma, el encargado de realizar su gestión y seguimiento, y de determinar el cauce para realizar la transmisión de los derechos de explotación.

Artículo 15.

El CINTTEC deberá realizar todas las acciones necesarias para conseguir la explotación (difusión, comercialización...) de los resultados de la investigación protegidos, como una vía para incorporar los resultados de I+D al entorno socioeconómico.

Artículo 16.

En caso de desacuerdo entre las partes implicadas, decidirá la Subcomisión Permanente de la Comisión de Investigación. Contra la resolución de la misma se podrá presentar un único recurso ante el Excmo. y Mgco. Sr. Rector

Disposición Adicional Primera.

Esta normativa será también de aplicación a todos aquellos trabajos realizados por los estudiantes y utilizados para su evaluación académica siempre que se quieran utilizar para otra finalidad distinta de la evaluación del alumno o alumnos, como la explotación y la comercialización de los mismos.

Se consideran coautores de los trabajos al estudiante o estudiantes que los hayan realizado y al profesor o profesores que los haya dirigido o coordinado, o haya participado de forma activa en su realización.

Si la propuesta de trabajo académico tiene su origen en la iniciativa del profesor, la participación del alumno en los posibles beneficios económicos que se deriven de su explotación podrá ser reconocida por el director del trabajo de acuerdo a su participación en la obra colectiva. Si por el contrario, la propuesta tiene su origen en la iniciativa del alumno, se reconoce directamente la participación del mismo en los beneficios que se generen, de acuerdo a lo pactado entre las partes.

Disposición Adicional Segunda.

En caso de que personal de la Universidad desarrolle programas de ordenador como parte de su actividad investigadora, y que desee utilizar para su explotación una licencia reconocida como de "Software Libre" u otra clase ("Shareware", "Freeware"...), siempre que las restricciones de su uso lo permitan, podrá hacerlo de acuerdo con el procedimiento y los instrumentos que la Universidad desarrolle para ello.

Del mismo modo, se podrán difundir mediante licencias de software libre aquellos programas de ordenador que sean el resultado de trabajos académicos prácticos, siempre que los alumnos y profesores autores de los mismos, estén de acuerdo con ello.

Anexo a la normativa sobre Protección de los Resultados de la Investigación de la URJC: Aspectos Económicos

Los beneficios netos provenientes de la explotación o la transferencia de tecnología de los resultados de la investigación, o los contratos de licencia de secreto industrial, se distribuirán como sigue:

Universidad Rey Juan Carlos.-	30 %
Centro.-	10 %
Departamento.-	10 %
Inventor/es.-	50 %

Si el personal al servicio de la universidad, obtuviera beneficios de la explotación de los resultados de la investigación por cesión de los derechos de titularidad de la Universidad Rey Juan Carlos, ésta tendrá derecho a una participación de un 20% en los mismos, que se distribuirá de la siguiente manera:

Universidad Rey Juan Carlos.-	10 %
Centro.-	5 %
Departamento.-	5 %

ROVIRA I VIRGILI

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

- Aprovada pel Consell de Govern de data 30 d'abril de 2009 -
- Adequació a la Llei 14/2011, la Llei 2/2011 i Reial Decret 1791/2010-

Preàmbul

La propietat industrial i intel·lectual està assolint especial rellevància en el món universitari, ateses les noves realitats i reptes, i la necessitat de combinar la creació amb la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics. Així ho ha entès la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, que estableix la necessitat que les universitats i el departament competent en matèria d'universitats protegeixin i fomentin l'explotació de la propietat industrial i intel·lectual de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement que el personal de la universitat dugui a terme.

De l'activitat de recerca, desenvolupament, innovació i transferència de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) es poden generar resultats als quals s'hagi d'aplicar la normativa en matèria de propietat industrial i intel·lectual, en particular, el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i es regularitzen, s'aclareixen i s'harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria per a obres susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual, i per la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, per a invencions susceptibles de protecció per drets de propietat industrial, normatives que segueixen règims jurídics diferenciats.

La normativa de propietat intel·lectual esmentada estableix als articles 1 i 51 que la Propietat Intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel fet d'haver-la creat; no obstant això, preveu la transmissió de drets d'explotació de l'obra en favor de la Universitat, tret de pacte contrari.

D'altra banda, de l'article 20.2 de la Llei de patents es desprèn que correspon a la Universitat la titularitat de les invencions realitzades pel personal docent i investigador com a conseqüència de la seva funció d'investigació a la Universitat i pertanyin a l'àmbit de les seves funcions docent i investigadora.

La present Normativa respon a la voluntat de la URV, d'una banda, de fomentar les activitats de recerca, desenvolupament, innovació i transferència dins la comunitat universitària, i la involucració activa del personal de la Universitat i, de l'altra, a establir mecanismes per explotar els resultats derivats d'aquestes activitats (tot reforçant la posició de la URV com a entitat capdavantera en la generació de nous projectes empresarials basats en la innovació) com dels resultats obtinguts en el marc de les col·laboracions de caràcter científic, tècnic o artístic amb el sector privat d'acord amb l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

És objectiu d'aquesta Normativa establir un marc jurídic adient que, d'una banda, doni la necessària seguretat jurídica tant a la URV com a la resta de la comunitat universitària i als tercers amb qui col·labori la URV en el marc del desenvolupament de projectes d' R+D+I+T, i de l'altra, faci participis el personal docent i investigador dels ingressos que es puguin obtenir per l'explotació comercial dels resultats de la seva activitat de recerca, desenvolupament, innovació i transferència .

Finalment, cal fer esment al fet que, en data 1 d'abril de 2005, es va signar un Conveni específic entre la Fundació URV (en endavant, FURV) i la URV per a la cessió dels drets de propietat industrial i que en data 1 d'abril de 2009 es va signar un Conveni específic entre la FURV i la URV per a la cessió de drets de propietat intel·lectual, en el qual es va acordar que la FURV cedia a la URV tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que li poguessin pertànyer com a conseqüència de l'activitat de recerca del personal investigador que la FURV hagi contractat per prestar els seus serveis en projectes, contractes i convenis duts a terme per personal docent i investigador de la URV.

Atenent a tots els punts exposats, resulta convenient que aquest Consell de Govern estableixi la corresponent Normativa de propietat industrial i intel·lectual, a fi d'establir una regulació completa i coherent de tota aquesta matèria que asseguri l'assoliment dels objectius descrits en el present preàmbul.

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

Índex

Preàmbul.

Títol I. Objecte i definicions

- 1.1 Objecte i àmbit d'aplicació
- 1.2 Definicions

Títol II. Titularitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual i dels drets d'explotació sobre els resultats

Capítol I. Recerca pròpia de la URV

- 2.1.1 Titularitat dels drets de propietat industrial
- 2.1.2 Titularitat dels drets de propietat intel·lectual
- 2.1.3 Altres drets
- 2.1.4 Reconeixement d'autoria del personal de la URV

Capítol II. Projectes de recerca desenvolupats conjuntament amb altres entitats

- 2.2.1 Resultats obtinguts en virtut de projectes d'R+D+I+T desenvolupats en col·laboració amb tercers
- 2.2.2 Contractes d'R+D+I+T en col·laboració

Capítol III. Resultats desenvolupats per la FURV

- 2.3.1 Cessió de drets de propietat industrial titularitat de la FURV a favor de la URV

Capítol IV. Renúncia o abandonament dels drets sobre els resultats

- 2.4.1 Renúncia o abandonament dels drets sobre els resultats

Títol III. Explotació dels resultats

Capítol I. Fórmules d'explotació i transferència a empreses de base tecnològica (empreses spin-off)

- 3.1.1 Fórmules d'explotació dels resultats
- 3.1.2 Competència
- 3.1.3 Transferència dels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la URV a empreses spin-off

Capítol II. Distribució dels ingressos de l'explotació dels resultats

- 3.2.1 Participació en els ingressos de l'explotació dels resultats per part del personal de la URV
- 3.2.2 Ingressos obtinguts per una empresa spin-off de la URV
- 3.2.3 Ingressos obtinguts en projectes d'R+D+I+T amb col·laboració de tercers

Títol IV. Posició de la FURV en la present Normativa

- 4.1 Posició de la FURV

Títol V. Disposicions finals

Primera. Derogació

Segona. Entrada en vigor

Tercera. Interpretació de la Normativa

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

Annexos

Annex 1. Procediment de protecció i gestió dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual sobre els Resultats

Títol I.- Objecte i definicions**1.1 Objecte i àmbit d'aplicació**

Aquesta Normativa té per objecte establir un marc jurídic que reguli els aspectes següents:

- La determinació de la titularitat dels resultats derivats de l'activitat de recerca, desenvolupament, innovació i, en general, de qualsevol activitat de transferència (en endavant, R+D+I+T) realitzada pels membres de la comunitat universitària de la URV, com a conseqüència de la seva funció acadèmica, docent i de recerca, bé en el marc del desenvolupament d'una activitat pròpia de la URV o bé en col·laboració amb terceres persones o entitats.
- Els procediments que s'han de seguir per protegir els resultats esmentats de les activitats d'R+D+I+T de la URV.
- La determinació dels drets econòmics resultants de l'explotació dels resultats esmentats.

1.2 Definicions**• Personal de la URV**

En aquesta Normativa s'entén per *personal* de la URV el col·lectiu docent i investigador, el Personal investigador en formació i el Personal d'administració i serveis que desenvolupin activitats docents i/o de recerca, desenvolupament, innovació i transferència en el marc de la URV.

• Alumnat de la URV

En aquesta Normativa s'entén per *alumnat* de la URV als estudiants de la URV, d'acord amb el que estableix l'Estatut de la URV.

• Resultats

En aquesta Normativa s'entén per *resultat* o *resultats* tota aquella tecnologia, coneixement o processos que hagin estat desenvolupats o obtinguts com a conseqüència de les activitats acadèmiques, docents i d'R+D+I+T a la URV pel personal de la URV i/o, si s'escau, per l'alumnat de la URV.

• Invenció

En aquesta Normativa s'entén per *invenció* o *invencions* els resultats susceptibles de protecció per drets de Propietat industrial, tot incloent-hi de forma enunciativa però no limitativa patents, models d'utilitat, topografies de semiconductors i dissenys industrials.

• Obra

En aquesta Normativa s'entén per *obra* o *obres* els resultats susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual, tot incloent-hi de forma enunciativa però no limitativa articles, llibres, publicacions, explicacions de càtedra, conferències, obres multimèdia, bases de dades i programes d'ordinador (*software*).

Títol II.- Titularitat dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual i dels drets d'explotació sobre els resultats**Capítol I. Recerca pròpia de la URV****2.1.1 Titularitat dels drets de propietat industrial**

a) *Personal de la URV*

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

Correspon a la URV la titularitat així com els drets d'explotació de les invencions fetes pel personal de la URV com a conseqüència de les seves funcions acadèmiques, docents o d'R+D+I+T a la URV.

b) *Alumnat de la URV*

Correspon a l'estudiant de la URV la titularitat de les invencions que l'alumnat hagi fet en el marc d'una activitat acadèmica. En el cas de les invencions desenvolupades pels estudiants conjuntament amb els investigadors de la URV; correspondrà la titularitat, així com els drets d'explotació de la invenció, tant als estudiants com a la pròpia URV en la proporció en la que hagin intervengut els estudiants i els investigadors de la URV, respectivament, en el seu desenvolupament.

2.1.2 Titularitat dels drets de propietat intel·lectual

a) *Personal de la URV*

Correspon al personal de la URV l'autoria de les Obres, creades com a conseqüència de les seves funcions acadèmiques, docents o d'R+D+I+T a la URV, excepte en els supòsits previstos a l'art. 2.1.2.c) de la present Normativa.

No obstant això, els drets d'explotació sobre les obres corresponen a la URV, tret que contractualment s'estableixi el contrari. En aquest cas, la cessió s'atorga, amb caràcter exclusiu, per l'àmbit territorial mundial durant tot el termini de vigència dels drets de propietat intel·lectual i sense cap limitació per raó de matèria o activitat.

b) *Alumnat de la URV*

Correspon a l'alumnat de la URV l'autoria de les obres que hagin creat en el marc d'una activitat acadèmica. D'acord amb l'article 135 de l'Estatut de la URV, correspon a l'estudiant de la Universitat Rovira i Virgili l'autoria, així com la titularitat dels drets d'explotació sobre els treballs docents que siguin objecte d'avaluació en el marc dels seus estudis.

No obstant l'anterior, l'autoria dels treballs docents realitzats per l'estudiant sota la direcció o coordinació de professors de la Universitat Rovira i Virgili correspondrà tant a l'estudiant com als referits professors, i la titularitat dels drets d'explotació sobre aquests treballs correspondrà a l'estudiant i a la Universitat Rovira i Virgili en els termes que estableixi la legislació vigent.

c) *Titularitat dels drets de propietat intel·lectual en supòsits específics*

1. Programa d'ordinador (software)

En cas que l'obra creada per qualsevol membre del personal de la URV en l'execució de les seves funcions acadèmiques, docents o d'R+D+I+T sigui un programa (*software*), la titularitat dels drets d'explotació correspon, exclusivament, a la URV.

En el cas del programa (*software*) desenvolupat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació de la URV, l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació corresponen a la URV en cas que l'editi i la divulgui sota el seu nom, tret de pacte contrari.

2. Obres col·lectives

En cas que l'obra s'hagi creat de forma col·lectiva a iniciativa i sota la coordinació de la URV, l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació corresponen a la URV, en cas que aquesta entitat l'editi i la divulgui sota el seu nom, tret de pacte contrari.

3. Bases de dades

La titularitat dels drets d'explotació sobre les bases de dades que per la selecció o disposició dels continguts constitueixin creacions intel·lectuals d'acord amb la Normativa aplicable i que siguin creades per algun membre del personal de la URV en l'execució de les seves funcions acadèmiques, docents o de R+D+I+T a la URV, són de titularitat de la URV, sens perjudici, si s'escau, dels drets que poguessin subsistir sobre els continguts esmentats.

2.1.3 Altres drets

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

a) Titularitat del coneixement

Correspon a la URV la titularitat del coneixement generat pel personal de la URV, tant si està protegit per secrets industrials o no.

b) Copyright

S'ha de fer constar de forma visible en totes les obres titularitat de la URV la menció següent: «© Universitat Rovira i Virgili, any (...). Tots els drets reservats».

c) Dret de menció

En tot cas, i tret que la URV es manifesti expressament en sentit contrari, qualsevol obra en què participi el personal de la URV, realitzada com a conseqüència directa o indirecta de les funcions acadèmiques, docents o d'R+D+I+T a la URV, ha de fer referència a la vinculació amb la URV.

2.1.4 Reconeixement d'autoria dels membres del personal de la URV

La URV ha de respectar en tot cas el dret del personal i de l'alumnat de la URV a ser reconeguts com a inventors o autors, segons el cas, de les invencions i de les obres que hagin creat, segons les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Capítol II. Projectes d'R+D+I+T desenvolupats conjuntament amb altres entitats

2.2.1 Resultats obtinguts en virtut de projectes d'R+D+I+T desenvolupats en col·laboració amb tercers

La realització de qualsevol treball de caràcter científic, tècnic, artístic, la participació en ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, o la realització de projectes d'R+D+I+T amb altres universitats i entitats públiques o privades, amb independència de la branca del coneixement en què es dugui a terme, requereix l'elaboració prèvia del corresponent contracte d'R+D+I+T de col·laboració, a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats.

El règim de titularitat dels drets sobre els resultats que s'obtinguin en el marc de l'execució del contracte d'R+D+I+T, així com la distribució dels corresponents drets d'explotació que se'n derivin, s'han de preveure al contracte esmentat.

En tot cas, s'han de respectar els drets que li puguin correspondre a la URV en virtut de la present Normativa.

La FURV és la institució encarregada de formalitzar del contracte esmentat.

Capítol III. Resultats desenvolupats per la FURV

2.3.1 Cessió de drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la FURV a favor de la URV

En virtut del Conveni específic subscrit en data 1 d'abril de 2005 entre la FURV i la URV, i del Conveni específic de data 1 d'abril de 2009, en els quals s'acorda que la FURV cedeix a la URV tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que li pertanyin com a conseqüència de l'activitat de transferència i d'innovació del personal extern que la FURV hagi contractat per prestar els seus serveis en projectes, contractes i convenis duts a terme per personal de la URV, correspon a la URV la titularitat dels resultats.

Capítol IV. Renúncia i abandonament sobre els resultats

2.4.1 Renúncia o abandonament dels drets sobre els resultats

En cas que la URV no estigui interessada en la titularitat d'un determinat resultat, o decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d'un dret de Propietat industrial, ho ha de comunicar als inventors o autors, segons el cas. En cas que aquestes persones hi estiguin interessades, la URV els podrà transferir els drets esmentats, d'acord amb les condicions que acordin la URV i els inventors o autors.

No obstant això, en el cas que la URV hagi subscrit un contracte amb un tercer tot preveient en favor seu un dret preferent a assumir la titularitat dels resultats en cas de renúncia o abandonament per part de la URV, s'hi aplicarà

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

el que prevegi el contracte.

Per renunciar a qualsevol títol de propietat industrial i intel·lectual o abandonar-lo, es requerirà un acord de la Comissió delegada del Consell de Govern competent en matèria d'investigació i transferència (en endavant, la Comissió) , que ho haurà de comunicar per escrit al gerent perquè, d'acord amb l'Estatut de la URV , faci la proposta al rector/a.

Sempre que la URV hagi renunciat als seus drets o els hagi abandonat en favor de l'autor/a o l'inventor/a, aquesta persona podrà comercialitzar el resultat lliurement, sempre que l'activitat comercial no sigui contrària als principis rectors de la URV.

La URV es pot reservar un dret a participar en un percentatge dels ingressos nets obtinguts en l'explotació del resultat cedit als inventors, segons els termes previstos al títol III de la present Normativa, tant en cas de ser explotada per ells mateixos, com en cas de ser llicenciada o transferida a tercers. A més, la URV s'ha de reservar en tot cas el dret d'utilitzar el resultat amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús per a activitats docents i de recerca.

La URV pot establir els mecanismes que consideri adients per recuperar les despeses ocasionades de la cerca, redacció, tramitació i manteniment del títol de propietat industrial i intel·lectual.

2.4.2 Cessió de la gestió dels drets sobre els Resultats

En cas que la URV no estigui interessada a gestionar els drets d'explotació d'un determinat resultat, ho ha de comunicar als inventors o autors, segons el cas. En cas que aquestes persones estiguin interessades a gestionar-los directament, la URV els pot transferir la gestió dels drets, d'acord amb aquesta Normativa i les condicions que acordin la URV i els inventors o autors.

Títol III.- Explotació dels resultats

Capítol I. Fórmules d'explotació i transferència a empreses de base tecnològica (empreses spin-off)

3.1.1 Fórmules d'explotació dels resultats

La URV pot explotar comercialment els resultats de la manera que consideri més adient per complir les seves finalitats.

3.1.2 Competència

En tot cas, la competència per determinar la fórmula d'explotació d'un resultat i per preveure la contraprestació que s'hi hagi d'aplicar correspon al rector/a, a proposta del gerent, a qui, amb caràcter previ, la Comissió haurà proposat per escrit la fórmula de transferència dels drets sobre els resultats que estimi adient.

3.1.3 Transferència dels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la URV a una empresa de base tecnològica (empreses spin-off)

En el cas que la URV decideixi explotar un determinat resultat mitjançant la creació d'una empresa spin-off, ha d'especificar la titularitat dels resultats en el Contracte de transferència de tecnologia corresponent , tot respectant la condició d'inventors o autors dels membres del personal de la URV.

El procediment aplicable per a la transferència dels drets esmentats està previst al Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la Universitat Rovira i Virgili.

Capítol II. Distribució dels ingressos de l'explotació dels resultats

3.2.1 Participació en els ingressos de l'explotació dels resultats per part del personal de la URV

Els ingressos nets anuals obtinguts per la URV per l'explotació comercial dels resultats s'han de distribuir d'acord amb la proporció que s'estableix a continuació.

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

En aquesta Normativa s'entén per *ingressos nets* la diferència entre l'import total acumulat cobrat per la URV per l'explotació dels resultats i les despeses acumulades assumides per la URV i la FURV durant el procés de protecció, cerca, redacció, tramitació i manteniment i explotació del resultat.

a) *Ingressos nets inferiors o iguals als 6.000 €:*

- 100% per a l'inventor(s) o autor(s)
- 0% per a la URV

b) *Ingressos nets següents entre 6.001 i 12.000 €:*

- 80% per a l'inventor(s) o autor(s)
- 20% per a la URV

c) *Ingressos nets següents entre 12.001 i 18.000 €:*

- 50% per a l'inventor(s) o autor(s)
- 50% per a la URV

d) *Ingressos nets següents superiors a 18.000 €:*

- 34% inventor(s) o autor(s)
- 66% per a la URV

Els ingressos retinguts en favor de la URV tenen la consideració de cànon, i es distribuïran entre els diferents centres de cost de la URV i de la FURV d'acord amb les proporcions establertes a la Normativa de cànon de la URV.

3.2.2 Ingressos obtinguts en projectes d'R+D+I+T amb col·laboració de tercers

La distribució dels ingressos derivats de l'explotació comercial de les obres o invencions desenvolupades en el marc de projectes realitzats amb col·laboració de tercers, s'ha de preveure en el contracte que subscriuï la URV amb el tercer, sens perjudici que el contracte en pugui posposar la determinació de la distribució.

Títol IV.- Posició de la FURV en aquesta Normativa**4.1 Posició de la FURV**

En cas que la FURV, per qualsevol motiu, deixi de tenir qualsevol de les responsabilitats o atribucions previstes en la present Normativa, la seva posició dins en aquesta Normativa ha de ser assumida per l'entitat que sigui designada per la URV per realitzar aquestes funcions.

Títol V.- Disposicions finals**Primera. Derogació**

Aquesta Normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta matèria. No obstant això, les invencions o obres tramitades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Normativa se segueixen regint per la normativa anterior.

Segona.- Entrada en vigor

Aquesta Normativa entra en vigor l'endemà que l'aprovi el Consell de Govern de la URV.

Tercera. Interpretació de la Normativa

La resolució de qualsevol dubte interpretatiu de la Normativa correspon a la Comissió.

Annexos

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

Annex 1

Procediment de protecció i gestió dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual sobre els Resultats.

I. Resultats susceptibles de protecció per drets de Propietat industrial.

A. Obligació de comunicació i de no divulgació

En el cas que un membre del personal de la URV obtingui un coneixement o resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial com a resultat de les seves activitats a la URV, ha de comunicar-ho de forma immediata a la FURV, adjuntant un informe en què ha d'incloure tota la documentació relativa a la invenció, i de demanar la protecció dels drets de propietat industrial (en endavant, "Sol·licitud de protecció dels drets de propietat industrial").

En el cas de pluralitat d'inventors, han de designar la persona que farà d'interlocutor amb la FURV. Quan hi hagi inventors externs a la URV, l'interlocutor ha de ser sempre un membre del personal de la URV (en endavant, l'interlocutor). A la Sol·licitud de protecció dels drets de propietat industrial s'ha d'indicar quin és el percentatge de participació dels inventors en la invenció, tot respectant les disposicions previstes en aquesta Normativa. Si no ho especifiquen, es farà un repartiment equitatiu.

Els inventors han de col·laborar amb la FURV en tot allò que sigui necessari perquè pugui obtenir la protecció adequada dels drets esmentats.

En tot moment, els inventors han de tractar aquesta informació de manera confidencial, i s'han d'abstenir de divulgar a tercers i/o a publicar els coneixements esmentats o resultats fins que obtinguin l'autorització prèvia corresponent per escrit de la URV o de la FURV.

El personal de la FURV ha de tractar aquesta informació de manera confidencial i ha de posar els mitjans adients perquè es mantingui la confidencialitat davant de tercers.

B. Procediment de protecció i òrgans competents

B.1 Tramitació davant la FURV

La FURV és l'òrgan encarregat de coordinar el procediment de Sol·licitud de protecció dels drets de propietat industrial davant l'organisme oficial competent en la matèria.

En el supòsit que dels resultats se'n derivi una invenció, i sempre que l'anàlisi determini l'interès per iniciar un procés de sol·licitud de patent, la FURV ha d'enviar al Vicerectorat competent en matèria d'Innovació i Transferència (en endavant, el Vicerectorat), una petició d'informe de recerca de patentabilitat, que ha de dictaminar sobre la idoneïtat de la protecció de la invenció i la seva patentabilitat, a partir de les consultes que cregui oportunes.

B.2 Vicerectorat i acord de la Comissió

El Vicerectorat ha d'enviar l'anàlisi més la Sol·licitud de protecció de drets de propietat industrial a la Comissió, que és l'òrgan competent per determinar l'interès de la URV en la protecció dels resultats obtinguts, així com l'assumpció de la gestió de la protecció i els àmbits territorials en què es responsabilitzarà del manteniment. Tant el Vicerectorat com la Comissió poden demanar l'assessorament i els dictàmens, tant interns com externs, que considerin convenients, per desenvolupar les seves funcions.

La Comissió revisa tant la Sol·licitud de protecció de drets de propietat industrial presentada per l'interlocutor com l'informe de recerca de patentabilitat que s'hagi dut a terme, i comunica l'acord a l'interlocutor.

En el cas d'acceptació, la comunicació ha d'especificar l'interès per l'esmentada invenció i ha d'autoritzar, si s'escau, l'inici del procediment adient per obtenir els drets de patent a favor de la URV, indicant també l'àmbit territorial i temporal en el qual es compromet a mantenir els drets.

En el cas que la URV decideixi no assumir els seus drets sobre la invenció, abandonar-los o renunciar-hi, s'hi aplicaran les normes previstes a l'article 2.4.1 de la Normativa.

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

II. Resultats susceptibles de protecció per drets de Propietat Intel·lectual.

A. Obligació de comunicació

Si un membre del personal de la URV realitza una obra (a excepció del programari i les bases de dades, que es regeixen pel que disposa l'apartat B següent) i està interessat a publicar-la, ha de comunicar-ho a la URV mitjançant el procediment que determini el Consell de Govern. No obstant això, en el supòsit que addicionalment el contingut de l'obra pugui ser susceptible de protecció per un dret de propietat industrial, ho ha de comunicar de manera immediata a la FURV en els termes previstos a l'apartat I. A. d'aquest Annex.

B. Programes i bases de dades

B.1 Obligació de comunicació i de no divulgació

En el cas que un membre del personal de la URV creï un programa o una base de dades que pugui ser susceptible de protecció per un dret de propietat intel·lectual en el marc de les seves activitats a la URV, ha de comunicar-ho de manera immediata a la FURV, adjuntant un informe que ha d'incloure tota la documentació relativa al programa o a la base de dades i n'ha de demanar la protecció mitjançant la via legal (en endavant, Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual).

En cas que s'hagi creat entre diverses persones, han de designar la persona que farà d'interlocutor amb la FURV. Quan hi hagi persones externes a la URV, l'interlocutor ha de ser sempre un membre del personal de la URV (en endavant, l'interlocutor). A la Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual s'ha d'indicar quin és el percentatge de participació de les persones que hagin creat el programa o la base de dades, tot respectant les disposicions previstes en aquesta Normativa. Si no ho especifiquen, es farà un repartiment equitatiu.

El personal de la URV ha de col·laborar amb la FURV en tot allò que sigui necessari perquè pugui obtenir la protecció adequada dels drets esmentats.

En tot moment, les persones que hagin creat el programa o la base de dades han de tractar aquesta informació de manera confidencial, i abstenir-se de divulgar a tercers i/o a publicar qualsevol informació relativa al programa o a les bases de dades fins que obtinguin la autorització prèvia corresponent per escrit de la URV o de la FURV.

El personal de la FURV ha de tractar aquesta informació de manera confidencial i ha de posar els mitjans adients perquè es mantingui la confidencialitat davant de tercers.

B.2 Procediment de protecció i òrgans competents*B.2.1 Tramitació davant la FURV*

La FURV és l'òrgan encarregat de coordinar el procediment de Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual davant l'organisme oficial competent en la matèria.

Per tant, la FURV ha d'analitzar conjuntament amb la persona que hagi creat el programa o la base de dades o l'interlocutor, segons el cas, les circumstàncies del programa o la base de dades, així com la forma de protecció.

De forma enunciativa però no limitativa, aquesta protecció es pot realitzar mitjançant la inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual o per dipòsit notarial.

Si l'anàlisi és positiva, la FURV ha de fer una petició al Vicerektorat per a la inscriure el programa o la base de dades al Registre de la Propietat Intel·lectual, el dipòsit notarial, o qualsevol altra forma de protecció que consideri adient, segons el cas.

B.2.2 Vicerektorat i acord de la Comissió

El Vicerektorat ha d'enviar l'anàlisi més la Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual a la Comissió, perquè aquesta dictamini sobre la idoneïtat de la forma de protecció escollida. Tant el Vicerektorat com la Comissió poden demanar l'assessorament i els dictàmens, tant interns com externs, que considerin convenients,

NORMATIVA SOBRE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DE LA URV

per desenvolupar les seves funcions.

La Comissió ha de comunicar l'acord acceptant o denegant la Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual a l'interlocutor o a la persona que hagi creat el programa o la base de dades.

En cas d'acceptació de la *Sol·licitud de protecció dels drets de propietat intel·lectual*, la URV ses fa càrrec de les despeses associades a la tramitació i taxa que se'n derivin.

En el cas que la URV decideixi no assumir els seus drets sobre el programa o la base de dades, abandonar-los o renunciar-hi, s'hi apliquen les normes previstes a l'article 2.4.1 de la Normativa.

En cas que la obra pugui incloure resultats dels quals es pugui derivar una invenció (relativa al programa, per exemple), i sempre que l'anàlisi determini l'interès per iniciar un procés de sol·licitud de patent, la FURV ha d'enviar al Vicerectorat una petició d'informe de recerca de patentabilitat, que dictamini sobre la idoneïtat de la protecció de la invenció i la patentabilitat, a partir de les consultes que cregui oportunes. A aquest efecte s'aplicaran les normes previstes a l'apartat I A del present Annex.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

¹
Regl. Patentes. Univ. Santiago de Compostela

REGLAMENTO DE PATENTES

2
Regl. Patentes. Univ. Santiago de Compostela

FUNDAMENTACIÓN

La regulación de la titularidad, distribución de beneficios, así como las diversas situaciones que se puedan presentar con las invenciones creadas por los Profesores e Investigadores de la Universidad, como consecuencia de su actividad investigadora en la misma, debe ser efectuada por cada Universidad, según se prevé en los apartados 1 al 7 del artículo 20 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (BOE del 26 de marzo).

Los artículos 124 al 130 y 191 al 194 de los Estatutos de la Universidad de Santiago, desarrollando el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, reglamentan la realización de trabajos de investigación contratados con entes públicos o privados, así como los aspectos económicos derivados de su realización.

ARTÍCULOS

- 1º.- Corresponde a la Universidad de Santiago la titularidad de las invenciones realizadas por sus Profesores e Investigadores como resultado de su función docente e investigadora en la Universidad, cuando la investigación no este vinculada a contrato con entes públicos o privados.
- 2º.- Los Profesores o Investigadores tendrán el deber de notificar tales invenciones al Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) de la Universidad. dicha notificación deberá efectuarse por escrito y contener los datos e informes necesarios para que a Universidad pueda solicitar la patente. El CTT elaborará un informe, en un plazo no superior a treinta días hábiles, que presentará al Rector o persona en quien delegue. Todo el proceso se llevará a cabo con la máxima discreción, a fin de que no se pierda el carácter secreto de la invención.
- 3º.- El Rector de la Universidad, o persona en quien delegue, contando con los asesoramientos que estime oportunos a la vista del informe mencionado, y en un plazo no superior a treinta días hábiles adicionales, comunicará a los inventores si la Universidad está o no interesada en proceder a la solicitud de la patente. En la comunicación se indicarán también los países en los que la Universidad proyecta solicitar la patente haciendo uso del derecho de prioridad unionista.
- 4º.- En este caso, la Universidad se hará cargo de todos los gastos de tramitación de las solicitudes que sean consideradas. Los Profesores o Investigadores serán mencionados en la solicitud de la patente como inventores.
- 5º.- Los beneficios obtenidos por la Universidad por la explotación o licencia de la patente se distribuirán, al final del correspondiente ejercicio, en la forma siguiente:
 - 60% para los Inventores.
 - 20% para el Departamento(s) donde se realizó el trabajo.
 - 20% para la Universidad.Idéntica distribución será aplicada en los casos de cesión de la patente.
- 6º.- A Universidad podrá renunciar a la patente en cualquier momento, ofreciendo previamente la solicitud de la patente o la titularidad a los inventores que, de hacerse cargo de la misma, seguirán las estipulaciones indicadas en el artículo 7.

- 7º.- Si la Universidad comunica a los investigadores no tener interés en la patente, o en el caso de que no efectúe comunicación alguna en el plazo de sesenta días hábiles, a partir de la recepción de la notificación de invención de los inventores, se entenderá que la Universidad renuncia a los derechos que puedan corresponderle, y el Profesor o Investigador podrá solicitar la patente a su nombre. **En este caso, la Universidad tendrá derecho al 10% de los beneficios líquidos derivados de la explotación o licencia de la patente.** Igual porcentaje se aplicará en el caso de cesión de los derechos de la patente por parte del titular. En cualquier caso, siempre que la patente no fuera cedida a terceros, la Universidad se reserva el derecho a obtener del titular de la misma una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita.
- 8º.- En los trabajos de investigación sometidos a contrato con entes públicos, privados o personas físicas, se mencionará a quien corresponde la titularidad y derechos de explotación de las patentes derivadas de los resultados alcanzados como fruto del contrato. Si el contrato guarda silencio sobre este punto, la titularidad de los derechos corresponderá a la Universidad, siendo de aplicación lo indicado en los artículos 2º al 7º de este Reglamento.
- 9º.- Con carácter general, las estipulaciones del contrato mencionado en el artículo 8 deberán contemplar:
- a) A quien corresponde la titularidad de la posible patente. Se debe respetar, en todo caso, la mención a los autores del trabajo en calidad de inventores. Se debe, asimismo, indicar quien correrá con los gastos de la solicitud y mantenimiento de la patente.
 - b) Si la Empresa tendrá algún derecho preferente para su explotación cuando se prevea que la Universidad sea la titular de la patente. En este caso, se estipularán las regalías que deberá satisfacer la Empresa o se indicará que se fijarán en negociaciones posteriores entre la Empresa y la Universidad, a través del CTT.
 - c) Qué pagos deberá satisfacer la Empresa a la Universidad en concepto de los beneficios derivados de la explotación de la patente, cuando esté acordado que la Empresa sea la titular de la misma.
 - d) La salvaguarda de los derechos de la Universidad ante la posibilidad de que la Empresa subcontrate la explotación comercial de la patente.
 - e) Las condiciones de publicación (permisos necesarios y plazos) de los resultados obtenidos.
- 10º.- El CTT llevará un registro de todas las solicitudes y depósitos de patentes de invención que contemple este reglamento. En el caso de que sea el organismo contratante de la investigación el que efectúe la solicitud, deberá remitir una copia de la misma y mantener informado al CTT del estado de la tramitación y eventual concesión del derecho de patente.

SEVILLA

NORMATIVA DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ART. 20 Y 154 DE LA LEY 11/1986, DE PATENTES, EN CUANTO A LAS MODALIDADES Y CUANTÍA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LAS INVENCIONES OBTENIDAS POR SUS PROFESORES.

Aprobada por Acuerdo 5.1/J.G. 24.II.95

Artículo 1. Corresponde a la Universidad de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Normativa, la titularidad de las invenciones realizadas por sus profesores como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.

Artículo 2. Al objeto de facilitar la concurrencia de los requisitos de patentabilidad, todo profesor que obtenga resultados que estime pudieran ser objeto de la concesión de una patente de invención o de un certificado de protección de modelo de utilidad, vendrá obligado a comunicar, antes de su divulgación, este hecho a la O.T.R.I. Este organismo, tras el oportuno estudio y evaluación decidirá, previa audiencia del profesor interesado, si la Universidad de Sevilla solicita o no la concesión de una patente de invención o de un certificado de protección de modelo de utilidad.

Artículo 3. Los beneficios que obtenga la Universidad de Sevilla por la transmisión, explotación, concesión de licencia o constitución de usufructo sobre las patentes de invención o los certificados de protección de modelo de utilidad concedidos a su favor por las invenciones referidas en el artículo 1 de la presente Normativa, se distribuirán de la siguiente manera: Un mínimo del 50% para el profesor inventor; un 25% se asignará al Departamento a que esté adscrito el profesor inventor; y el restante 25% se ingresará en la caja general de la Universidad de Sevilla, que podrá pactar con el profesor inventor una participación en esta cuota cuando la relevancia del resultado así lo sugiera.

Artículo 4. Si la Universidad de Sevilla no solicitara la concesión de patente o, en su caso, de certificado de protección de modelo de utilidad sobre una invención de las referidas en el artículo 1 de esta Normativa, la titularidad de la misma corresponderá al profesor autor de la misma. La Universidad de Sevilla se reserva, en todo caso, una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación de dicha invención.

Artículo 5. Corresponde a la Universidad el 25% de los beneficios que obtenga el profesor de la explotación de las invenciones que sean de su titularidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de esta Normativa, así como de la transmisión o explotación por cualquier título de resultados de la investigación por él obtenidos que, siendo patentables o susceptibles de protección como modelos de utilidad, no hayan sido objeto de solicitud de concesión de patente o de certificado de protección de modelo de utilidad. La participación de la Universidad se distribuirá entre el Departamento a que esté adscrito el profesor titular de la invención, al que se asignará el 60% de dicha participación, y la caja general de la Universidad en la que se ingresará, el restante 40%.

Artículo 6. La Universidad podrá en cualquier momento renunciar a la patente o certificado de protección de modelo de utilidad de su titularidad con los efectos previstos en el artículo 116.1,b) y 2. de la Ley 11/1986, de Patentes. Antes de realizar dicha renuncia la Universidad deberá ofrecer la transmisión de la patente o del modelo de utilidad al profesor autor de la invención. Si éste adquiriera la titularidad será aplicable el artículo 5 de la presente Normativa.

Artículo 7. En todos los contratos concluidos por profesores de la Universidad de Sevilla con personas, físicas o jurídicas, o instituciones u organismos públicos o privados, se determinará a cuál de las partes contratantes corresponderá la titularidad de las invenciones que sean consecuencia de la actividad convenida en el contrato.

Artículo 8. Los beneficios procedentes de la explotación o cesión de derechos de propiedad industrial u otros resultados de la investigación, así como de convenios o contratos de transferencia de tecnología, que hayan sido adquiridos u obtenidos por un profesor de la Universidad de Sevilla en el desarrollo de contratos suscritos en virtud de los artículos 11 ó 45 de la Ley de Reforma Universitaria, se incluirán en la remuneración del profesor por la actividad desarrollada con base en tal contrato a los efectos prevenidos en los artículos 5 y 6 del R.D. 1930/1984, de 10 de octubre, modificado por el R.D. 1450/1989, de 24 de noviembre y disposiciones correspondientes de la Universidad de Sevilla.

Artículo 9. Las cantidades que correspondan a un profesor de la Universidad de Sevilla por aplicación de los artículos 3, 5 y 6 de esta Normativa, no computarán para los límites fijados en el artículo 5 del R.D. 1930/1984, de 10 de octubre, modificado por el R.D. 1450/1989, de 24 de noviembre.

Artículo 10. Cuando una patente de invención o un certificado de protección de modelo de utilidad corresponda en cotitularidad a la Universidad de Sevilla y a otra u otras personas, instituciones u organismos, los rendimientos o beneficios que, en tal concepto, obtenga la Universidad serán distribuidos en la forma recogida en el artículo 3 de la presente Normativa.

Artículo 11. La presente Normativa será aplicable a todas las invenciones, tanto a las consistentes en procedimientos como en productos y sean éstos composiciones, sustancias, estructuras, aparatos, instrumentos, utensilios, herramientas, dispositivos o partes o piezas de los mismos, que sean patentables, conforme a los artículos 4 a 9 y 25.2 y Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/1986, de Patentes, o susceptibles de protección como modelos de utilidad, conforme a los artículos 143, 145 y 146 del mismo texto legal.

Artículo 12. Las controversias que surjan a consecuencia de la aplicación de la presente Normativa requerirán, con carácter previo al inicio de acción judicial alguna, su sometimiento a acto de conciliación en los términos de los artículos 140 a 142 de la Ley 11/1986, de Patentes, y normas de desarrollo.

VALÈNCIA ESTUDI GENERAL

1

NORMATIVA SOBRE PATENTS DERIVADES DE LA INVESTIGACIÓ.

1.- Quan, com a resultat d'una investigació no vinculada a contracte amb ens públics o privats en què s'assigne a aquests la propietat industrial, es produïska una invenció per part del personal universitari, el professor haurà d'informar a la Universitat immediatsment sobre l'existència de la invenció.

2.- La titularitat d'una invenció acadèmica pertany a la Universitat.

S'entén per invenció acadèmica la realitzada en la Universitat però no com a conseqüència d'un contracte amb algun ens públic o privat. En aquests casos el propi contracte ha d'especificar de qui és la titularitat d'eventuals invencions, entenent-se que pertanyen a la Universitat si ni hi ha una especificació contrària en el contracte.

3.- En els casos en què la Universitat no exercisca els drets que li corresponen en relació amb la titularitat dels resultats de la investigació no contractada realitzada per professors, i permetra a aquests adquirir la titularitat sobre tals resultats:

'La Universitat es reservarà una llicència gratuïta, intransferible i no exclusiva d'explotació, i una participació en el beneficis de la seua explotació. Quan s'obtinguen ingressos es distribuiran en la següent proporció:

10% per a la Universitat
20% per al Departament
70% per al professor".

4.- Quan la patent té com a titular a la Universitat, aquesta suportarà totalment les despeses de tramitació. En aquest cas el repart dels beneficis que es proposa és:

Deduir del primer ingrés en concepte de beneficis per llicències, explotacions, etc., els cots en els que haja incorregut la Universitat, quant a les taxes de sol.licitud, costs de desenvolupament i servei tècnic. Una vegada devengats els costs anteriorment citats, del remanent es procedirà al repart entre la Universitat, professor/s i Departament, segons la taula:

50% per al professor
30% per a la Universitat
20% per al Departament.

******************

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN EL 23 DE JULIOL DE 1991

******************

VALLADOLID



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
Consejo de Gobierno
El presente documento ha sido aprobado
en la sesión de Consejo de Gobierno
de fecha 26 de septiembre de 2013
El Secretario General

REGLAMENTO SOBRE LAS INVENCIONES Y DEMÁS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

La regulación de la titularidad, distribución de beneficios, así como de las diversas situaciones que se puedan presentar con las invenciones creadas por los profesores e investigadores de la universidad, como consecuencia de su actividad investigadora en la misma, debe ser efectuada por cada universidad, según se prevé en los apartados 1 al 7 del artículo 20 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (BOE del 26 de marzo de 1986). Asimismo, ha de considerarse especialmente la Ley Orgánica 6/2001, 21 de diciembre de Universidades que en su artículo 80, apartado quinto (modificación establecida en la Ley 14/2011) establece que: *“Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”*; el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual; la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño Industrial; la Ley 4/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación.

En el artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid se menciona que la Universidad será titular de las invenciones derivadas de trabajos financiados por la propia Universidad, si bien a los investigadores implicados en ellos se les reconocerá la autoría de la patente, marca o modelo de utilidad y recibirán una participación económica del cincuenta por ciento en los resultados de su explotación establecida por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación. Además, se establece que en los casos en que se produzcan como consecuencia de trabajos



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

desarrollados en virtud de contratos se atenderán a lo estipulado en los mismos; y que el Consejo de Gobierno deberá autorizar las transferencias de resultados de la investigación no contratada efectuada por los profesores.

Asimismo, resulta fundamental considerar que el Convenio suscrito entre la Universidad de Valladolid y la Fundación General de la Uva, confiere a la Fundación autorización para: *“Gestionar cuantos servicios de asesoramiento, información, y apoyo a la investigación la Fundación estime conveniente emprender, incluida la gestión, por cuenta de la Universidad, de los derechos de propiedad intelectual e industrial ...”* [Cláusula cuarta, apartado uno, letra a) del mismo], posibilitando que la Universidad pueda contar, en la gestión de los resultados de la investigación de esta Universidad, con la colaboración de la Unidad de Patentes de la Oficina de Transferencia y Tecnología, integrada en la Fundación General de la Universidad de Valladolid.

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales

Artículo 1. Finalidad y objeto del presente Reglamento.

1. El presente Reglamento pretende desarrollar la normativa vigente sobre titularidad, gestión y cesión de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII), las invenciones y demás resultados de la investigación de los profesores e investigadores de la Universidad, así como regular las modalidades y cuantía de la participación tanto de los profesores e investigadores como de la propia Universidad en los beneficios derivados de la explotación y cesión de los derechos sobre tales invenciones y resultados.
2. Constituyen el objeto del presente reglamento los derechos sobre las patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, derechos de propiedad intelectual, invenciones y demás resultados de la



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

investigación cuya titularidad corresponda a la Universidad de Valladolid y que sean susceptibles de explotación económica.

3. La Unidad de Patentes, encuadrada en el seno de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTRI) de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito entre la Universidad de Valladolid y su Fundación, será la encargada de gestionar la cartera de patentes y otros activos de PII aplicando el presente Reglamento y otras instrucciones que dimanen del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica
4. Se creará un fondo de patentes gestionado por la Unidad de Patentes para el impulso y fomento de la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial, cuya gestión se llevará a cabo por tal Unidad, bajo la dirección del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica.

Artículo 2. Titularidad de los resultados de investigación.

1. Corresponde en general a la Universidad de Valladolid la titularidad de las invenciones y demás resultados de las investigaciones realizadas por el personal docente e investigador de la misma como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.
2. No obstante, cuando las invenciones y demás resultados de investigación sean consecuencia de un contrato o convenio de la Universidad o de alguno de sus Departamentos, Institutos o profesores con un ente público o privado, habrá que estar a lo que en dicho convenio o contrato se estipule sobre la titularidad de tales resultados.
3. La Universidad sólo podrá ceder la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII), las invenciones y demás resultados de la



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

investigación en los supuestos y con arreglo al procedimiento y a las condiciones previstas en el presente Reglamento.

Artículo 3. Gestión y control de la cartera de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII) y otros derechos sobre los resultados de la investigación.

1. La Unidad de Patentes de la Universidad de Valladolid será el órgano competente para el control y actualización de la documentación relativa a la cartera de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII) y otros derechos sobre los resultados de la investigación. A tal fin, realizará anualmente una revisión de la mencionada cartera, con objeto de optimizar su gestión, definiendo las acciones a adoptar para cada uno de tales derechos o activos y pudiendo abandonar aquellos sin interés
2. Asimismo, le corresponde la gestión de los resultados de la investigación objeto del presente Reglamento y la explotación de sus derechos sobre las invenciones y demás resultados de investigación de que sea titular la Universidad de Valladolid, así como el ejercicio de los demás derechos y acciones que le reconozca la legislación vigente sobre propiedad industrial e intelectual y derechos afines.
3. La Unidad de Patentes de la Universidad de Valladolid elaborará un protocolo de actuación para llevar a cabo la gestión de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII) y otros derechos sobre los resultados de la investigación cuya titularidad ostente la Universidad, que contemplará la elaboración de contratos tipo, informes, documentos y procedimientos de actuación para orientar y solventar los problemas que se pudieran plantear al Personal docente e investigador para la protección y explotación de estos derechos.
4. En el caso de que se encomendase la gestión, la explotación o el ejercicio de sus derechos sobre los resultados de la investigación a una Entidad gestora externa, el convenio correspondiente entre ambas entidades deberá



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

ser aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad a propuesta de la Comisión del Consejo Gobierno con competencias de Investigación.

Artículo 4. Posibilidad de ceder los derechos sobre los resultados de la investigación.

1. La Universidad podrá ceder a terceros sus derechos sobre las invenciones y demás resultados de la investigación cuya titularidad ostente, con arreglo a lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Valladolid y al procedimiento y a las condiciones previstas en el presente Reglamento.
2. Esta posibilidad y condiciones de cesión también se extenderá a las licencias, a las marcas, a los programas informáticos y a los derechos de propiedad intelectual cuya titularidad corresponda a la Universidad.

Artículo 5. Notificación a la Universidad.

1. Los profesores e investigadores de la Universidad deberán notificar inmediatamente por escrito al Vicerrectorado de Investigación y a la Unidad de Patentes, a través del procedimiento que se arbitre, cualquier invención o resultado de sus investigaciones que sea susceptible de explotación económica y cuya titularidad corresponda a la Universidad.
2. La Unidad de patentes, al recibir la información, iniciará de inmediato el estudio del caso con objeto de proceder a poner en marcha el procedimiento establecido en este Reglamento para la protección de los derechos derivados de la investigación.

Artículo 6. Derechos de los profesores e investigadores autores.

Los profesores e investigadores autores de las invenciones y demás resultados de la investigación como consecuencia de su trabajo en la Universidad, a través de proyectos, contratos u otros medios, tendrán derecho a ver reconocida en todo caso su autoría de las correspondientes invenciones o resultados de la investigación, así como a participar, en la cuantía establecida en el presente



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

Reglamento, en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones y demás resultados de la investigación cuya titularidad corresponda a la Universidad.

CAPÍTULO II: Tramitación en Caso de Invenciones Patentables o Protegibles como Modelos de Utilidad, Marcas o Diseños Industriales.

Artículo 7. Trámites iniciales

1. Cuando se pretenda solicitar la protección de una invención a través de una patente o protegerla como modelo de utilidad, la comunicación a que se refiere el art. 5 deberá ir acompañada de una Memoria técnica justificativa que permita apreciar la novedad, la trascendencia inventiva y la aplicación industrial de la invención. Para su elaboración se podrá solicitar el asesoramiento de la Unidad de patentes.
2. A tal efecto, el Vicerrectorado de Investigación, o en su caso la Unidad de patentes, podrán recabar el asesoramiento de expertos sobre la viabilidad de proteger la invención mediante patente o modelo de utilidad, salvaguardando la confidencialidad de la información utilizada.
3. La Unidad de Patentes coordinará con el investigador o investigadores lo relativo a las publicaciones que hagan referencia al objeto de la patente o derechos derivados de la investigación, a fin de evitar que la publicación o publicaciones quiebren la novedad que requiere la solicitud y salvaguardar la concesión.

Artículo 8. Autorización de la Comisión y el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica

1. La Comisión del Consejo Gobierno con competencias de Investigación conocerá de las solicitudes presentadas, con objeto de verificar su conformidad a las reglas y principios establecidos por la normativa vigente, debiendo respetar cada uno de sus miembros la obligación de confidencialidad, emitiendo un informe.



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

2. A la vista de la información recibida, el informe emitido por la Comisión del Consejo Gobierno con competencias de Investigación y oída la Unidad de Patentes, el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica, decidirá si procede o no autorizar la solicitud de patente o de protección de un modelo de utilidad.

Artículo 9. Solicitud de la patente o de la protección de un modelo de utilidad.

1. Si el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica decide que procede autorizar la solicitud de patente, la Unidad de Patentes de la Universidad iniciará los trámites legales para la obtención de la patente, el certificado de protección de modelo de utilidad o el medio de protección que resulte más adecuado.
2. Los gastos de tramitación y mantenimiento de las solicitudes que hayan sido autorizadas por el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica se costearán preferentemente con los beneficios derivados de la gestión de los derechos por la Unidad de Patentes. Sólo en caso de ser insuficientes se hará cargo de los mismos el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica con otros fondos.

Artículo 10. Cesión de la titularidad de la invención al profesor o investigador autor.

1. Si el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica, tras las consultas pertinentes, considera que no es conveniente la solicitud de patente, de protección a través de un modelo de utilidad o de cualquier otro medio, el autor de la invención podrá solicitar que se le ceda la titularidad de la misma. No obstante, previamente a la cesión de la titularidad, podrá llevarse a cabo una reevaluación de la solicitud si el autor realiza mejoras o adiciones susceptibles de modificar la propuesta.
2. En tales casos, la Universidad podrá ceder al citado profesor la titularidad de la invención respecto de la cual se haya rechazado la solicitud de patente o



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

de protección, cumpliendo el procedimiento y condiciones previstos en el Capítulo II del presente Reglamento y reservándose la Universidad una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación y un 25 % de los eventuales beneficios que obtenga el profesor por la explotación.

Artículo 11. Registro de marcas y otros signos distintivos.

Las disposiciones de este Capítulo serán de aplicación también en los supuestos de registro de marcas u otros signos distintivos que confieran a la Universidad, en cuanto titular de ellos, el derecho exclusivo de utilización en el tráfico económico.

CAPÍTULO III: Explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y demás Resultados de la Investigación

Artículo 12. Explotación de los derechos por la Universidad.

1. Siempre que la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación a propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica considere que la protección de los resultados de investigación resulta de interés, la Universidad de Valladolid podrá explotar los derechos que la legislación vigente le reconozca como titular de una patente, de un certificado de protección de modelo de utilidad, de una marca o de cualquier bien o derecho protegido por la legislación sobre propiedad industrial y sobre propiedad intelectual.
2. La citada explotación podrá llevarse a cabo directamente por los servicios de la propia Universidad o encomendarse bien a la Fundación General de la Universidad, bien al Parque Científico de la Universidad de Valladolid cuando la explotación del derecho surja en el proceso de creación de una empresa de base tecnológica, creada con arreglo al Reglamento en vigor. Esta competencia se llevará a cabo en coordinación con la Unidad de Patentes a la que se informará de cada tecnología transferida y de los derechos y/o royalties que se generan en favor de la Universidad de Valladolid.

Artículo 13. Trámites previos.



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

1. Antes de iniciarse la explotación, deberá elaborarse el correspondiente estudio económico de ingresos y gastos, con la periodización para los primeros años y el umbral de rentabilidad.
2. Cuando la Universidad vaya a participar en la explotación de una invención o un resultado de la investigación conjuntamente con otros cotitulares de la misma, el estudio citado en el apartado anterior deberá acompañarse del proyecto del contrato o convenio de explotación a suscribir por los cotitulares y en el que se detallen las obligaciones y derechos de las partes, las cuotas de participación y los aspectos relativos a la gestión económica, tales como ingresos y gastos imputables, reparto de beneficios y liquidación final.
3. Cuando a iniciativa de la Unidad de Patentes se proceda a la explotación de un título de propiedad industrial o intelectual, será ésta quien lleve a cabo los estudios previos de mercado y rentabilidad.
4. Cuando en el proceso de creación de una empresa de base tecnológica surja la posibilidad de explotación de un derecho de Propiedad Intelectual o Industrial o un derecho equivalente por parte de sus autores o inventores, el Parque Científico de la UVa será quien lleve a cabo los estudios previos de mercado y rentabilidad, informando de sus resultados a la Unidad de Patentes.

Artículo 14. Autorización de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación.

1. A la vista de la documentación citada y de los asesoramientos que estime precisos a través de la Unidad de Patentes, el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica valorará si resulta de interés para la Universidad la explotación directa de los derechos que ostenta sobre una invención u otro resultado de la investigación y decidirá si autoriza o no que la Universidad explote o participe en la explotación de tales derechos,



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
 Consejo de Gobierno
 El presente documento ha sido aprobado
 en la sesión de Consejo de Gobierno
 de fecha 26 de septiembre de 2013
 El Secretario General,

bien mediante sus propios servicios o bien a través de la Unidad de patentes.

2. En el caso patentes o derechos derivados de resultados de investigación que quieran ser explotados por empresas de base tecnológica promovidas por parte de sus autores o inventores, se requerirá informe favorable de los Servicios Jurídicos de la UVa y de la Gerencia, así como la aprobación para la constitución de dicha EBT por parte del Consejo Social y posteriormente del Consejo de Gobierno de la Uva, tal y como establece el Reglamento de Creación de Empresas de Base Tecnológica.

Artículo 15. Distribución de los beneficios de la explotación.

Cuando la explotación de los derechos sobre las patentes y demás resultados de la investigación sea llevada directamente por la Universidad o se encomiende a la Fundación General de la Universidad, los beneficios netos que se obtengan se repartirán de la siguiente manera:

- a) 50 % para los profesores e investigadores autores de la invención
- b) El 5 % para la entidad que se encargue de la explotación.
- c) El 25 % para la Universidad de Valladolid
- d) El 10 % para el Departamento, Instituto, o GIR al que pertenezcan los autores.
- e) El 10 % para el fondo de patentes.

Artículo 16. Memoria y liquidación anual de explotación.

1. Durante el mes de enero de cada año, la Unidad de Patentes presentará a la Comisión del Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación una Memoria anual en la que se recojan los ingresos y gastos realizados y los beneficios obtenidos por cada invención durante el año anterior.



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
Consejo de Gobierno
El presente documento ha sido aprobado
en la sesión de Consejo de Gobierno
de fecha 26 de septiembre de 2013
El Secretario General,

2. Asimismo, facilitará a la Gerencia de la Universidad la liquidación anual que corresponda, junto con la documentación necesaria, respetando las normas contenidas en este Reglamento sobre porcentajes de distribución y aplicación de ingresos.

Artículo 17. Evaluación sobre la continuidad de la explotación.

1. Cuando la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación a propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica no considere de interés para la Universidad la explotación de los derechos de alguna invención en los términos que viene llevándose a cabo, se procederá a modificar si es posible los términos de dicha explotación o iniciará los trámites para ceder los derechos a terceros con arreglo a lo previsto en el Capítulo IV del presente Reglamento.
2. La Unidad de patentes podrá proponer al Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica la conveniencia de abandonar la explotación de tales derechos.

CAPÍTULO IV: Cesión de los Derechos sobre las Invenciones y demás Resultados de la Investigación

Artículo 18. Condiciones generales de la cesión de derechos.

La Cesión de los derechos que ostente la Universidad sobre las invenciones y demás resultados de la investigación estará sujeta en todo caso a las siguientes condiciones:

- a. Deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación.
- b. La regalía o precio a satisfacer por la persona o entidad cesionaria deberá fijarse teniendo en cuenta las condiciones de mercado, ayudándose de cuantos informes sean precisos.



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
Consejo de Gobierno
El presente documento ha sido aprobado
en la sesión de Consejo de Gobierno
de fecha 26 de septiembre de 2013
El Secretario General,

- c. Los beneficios derivados de la cesión de los derechos se distribuirán con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
- d. En el contrato de cesión deberán recogerse como obligaciones del cesionario la de abonar los tributos y cargas fiscales que conlleve la explotación de los derechos cedidos, así como la de solicitar a la Universidad el correspondiente permiso expreso y por escrito para la eventual subcontratación de dicha explotación.
- e. Deberán cumplirse además los trámites y requisitos que para cada caso establezca la legislación vigente sobre propiedad industrial y sobre propiedad intelectual, así como las normas generales que regulen la administración y disposición de los bienes y derechos patrimoniales de las Universidades.

Artículo 19. Propuesta de cesión e informes preliminares.

1. La propuesta de cesión deberá ir acompañada de una Memoria técnica justificativa y de un proyecto de contrato.
2. Las propuestas de cesión acompañadas de la documentación citada serán enviadas al Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica, quien recabará un informe preliminar a los Departamentos o Institutos afectados y a la Asesoría Jurídica de la Universidad.

Artículo 20. Informe de la Comisión del Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación.

1. A la vista de la información recibida, la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de de Investigación emitirá un informe que podrá ser favorable o contrario a la cesión de los derechos.
2. Si el informe de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de de Investigación es negativo, se rechazará la cesión sin más trámite.



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
Consejo de Gobierno
El presente documento ha sido aprobado
en la sesión de Consejo de Gobierno
de fecha 26 de septiembre de 2013
El Secretario General,

3. Si el informe de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de de Investigación es favorable, el expediente de cesión se elevará al Consejo Gobierno para que adopte la decisión definitiva.

Artículo 21. Acuerdo del Consejo de Gobierno

Toda cesión de derechos deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Universidad con carácter previo a la formalización del correspondiente contrato de cesión.

1. Por parte de la Universidad el contrato de cesión será suscrito por el Rector o persona en quien delegue.

Artículo 22. Distribución de los beneficios que se obtengan de la cesión de los derechos.

1. Los beneficios que se obtengan de la cesión de derechos sobre las invenciones y demás resultados de la investigación, se repartirán de acuerdo con las proporciones establecidas en el artículo 15 del presente Reglamento.
2. En el caso de creación de empresas de base tecnológica, los derechos a percibir en favor de la Universidad de Valladolid estarán formados por una retribución fija y una retribución variable, que se determinará en el correspondiente contrato de transferencia que se firmará entre la Universidad de Valladolid y la empresa de base tecnológica.
3. En su caso, y de forma adicional a la cantidad prevista en el párrafo anterior, la Compañía satisfará en concepto de derechos a la UVA una cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) sobre la facturación de la Compañía por la prestación servicios o la comercialización de productos que incorporen la tecnología relativa a las licencias derivadas que otorgue en favor de terceros sobre la tecnología, todo ello sin perjuicio de la obligación de la Compañía de comunicar formalmente a la UVA su intención de otorgar dicha licencia derivada.



Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid
Consejo de Gobierno
El presente documento ha sido aprobado
en la sesión de Consejo de Gobierno
de fecha 26 de septiembre de 2013
El Secretario General,

4. Se destinará en todo caso un 10 % de las cantidades percibidas por la Universidad de Valladolid, según los dos párrafos anteriores al Fondo de Patentes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:

A la entrada en vigor del presente Reglamento, quedará derogado el Reglamento sobre invenciones y demás resultados de las investigaciones realizadas por el personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid, aprobado por la Junta de Gobierno de 26 de marzo de 1997.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad.

VIGO

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

NORMATIVA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO

(Aprobada en Consello de Goberno do 19-06-2012)

Índice

Preámbulo

Título I Obxecto e definicións

Artigo 1 Obxecto e ámbito de aplicación

Artigo 2 Definicións

Título II Titularidade dos resultados de investigación, dos dereitos de propiedade industrial e intelectual derivados destes e dereitos de explotación

Capítulo I Investigación propia da Universidade de Vigo

Artigo 3 Titularidade dos resultados de investigación da Universidade de Vigo

Artigo 4 Titularidade dos dereitos de propiedade industrial

Artigo 5 Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual

Artigo 6 Dereitos morais de autoría do persoal investigador da Universidade de Vigo

Artigo 7 Obrigación de mencionar a Universidade de Vigo

Capítulo II Proxectos de investigación desenvolvidos conxuntamente con outras entidades

Artigo 8 Resultados de investigación obtidos en virtude de proxectos de investigación desenvolvidos en colaboración con terceiros

Título III Xestión da protección dos resultados da investigación

Artigo 9 Xestión da protección dos resultados de investigación

Artigo 10 Colaboración do persoal investigador da Universidade de Vigo

Artigo 11 Confidencialidade e divulgación dos resultados de investigación

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

Artigo 12 Renuncia ou abandono dos resultados de propiedade industrial

Título IV Explotación dos resultados de investigación

Capítulo I Fórmulas de explotación e transferencia dos resultados de investigación

Artigo 13 Fórmulas de explotación dos resultados de investigación

Artigo 14 Competencia

Capítulo II Distribución dos beneficios da explotación dos resultados de investigación

Artigo 15 Participación nos beneficios da explotación dos resultados de investigación por parte do persoal investigador da Universidade de Vigo

Título V Disposicións finais

Primeira Interpretación da normativa

Segunda Disposición transitoria

Terceira Disposición derogatoria

Cuarta Entrada en vigor

*Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo***PREÁMBULO**

A propiedade industrial e intelectual está a cobrar especial relevancia no mundo universitario ante as novas realidades e retos, e a necesidade de combinar a creación coa transmisión de coñecementos científicos, técnicos e humanísticos. Isto require protexer de forma adecuada os devanditos coñecementos para unha óptima difusión e explotación.

Da actividade de investigación da Universidade de Vigo pódense xerar resultados para que se apliquen segundo a normativa en materia de propiedade intelectual e industrial.

A recente reforma da regulación da investigación pública promovida tras aprobarse a nova Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, incidiu especialmente nesta materia. Neste sentido, expresa que forman parte do patrimonio da Universidade os dereitos de propiedade industrial e intelectual dos que sexa titular como consecuencia das funcións que desempeñe o seu persoal.

Así mesmo, e en relación co persoal investigador das universidades, esta materia queda recollida tanto no catálogo de deberes como de dereitos previsto na citada lei. Así, quen investiga estará obrigado a comunicar todos os achados, descubrimentos e resultados susceptibles de protección xurídica, e colaborar nos procesos de protección, pero tamén poderá obter unha participación nos beneficios derivados da eventual explotación dos devanditos resultados.

Todo iso reforza a necesidade de que as universidades protexan e fomenten a explotación da propiedade industrial e intelectual e das universidades en todas as actividades de transferencia de tecnoloxía e de coñecemento que o persoal da universidade leve a cabo.

A presente normativa responde á vontade por parte da Universidade de Vigo, por unha banda, de fomentar as actividades de investigación dentro da comunidade universitaria e a involucración activa do seu persoal; e por outra, o establecemento de mecanismos para explotar os resultados derivados destas actividades (reforzando a posición da Universidade como entidade líder na xeración de novos proxectos empresariais baseados na innovación), así como dos resultados obtidos no marco das colaboracións de carácter científico, técnico ou artístico desenvolvidas con outras entidades públicas ou privadas.

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

É obxectivo desta normativa establecer un marco xurídico adecuado que faga partícipe o persoal docente e investigador dos beneficios que se poidan obter pola explotación comercial dos resultados da súa actividade de investigación; e que, por outra parte, dea a necesaria seguridade xurídica tanto á Universidade e aos seus membros como a terceiros con quen colabore esta institución no desenvolvemento de proxectos de investigación.

Atendendo a todo o exposto, resulta conveniente que a Universidade de Vigo teña establecida a correspondente normativa de propiedade industrial e intelectual para os efectos de establecer unha regulación completa e coherente de toda esta materia, que asegure o logro dos obxectivos descritos no presente preámbulo.

TÍTULO I. OBXECTO E DEFINICIÓNS

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

Esta normativa ten por obxecto establecer un marco xurídico que regule os seguintes aspectos:

- A titularidade dos resultados derivados da actividade de investigación, desenvolvemento e innovación (en diante, investigación) realizada polos membros da comunidade universitaria como consecuencia da súa función académica, docente e de investigación, xa sexa no marco do desenvolvemento dunha actividade propia da Universidade ou en colaboración con terceiras persoas ou entidades.
- Os procedementos que se van seguir para protexer os referidos resultados das actividades de investigación da Universidade.
- Os dereitos económicos xurdidos da explotación dos referidos resultados.

Artigo 2. Definicións

Para os efectos da presente normativa, considéranse as seguintes definicións:

- a) **Persoal investigador:** persoal da Universidade que, estando en posesión da titulación esixida en cada caso, leva a cabo unha actividade investigadora. Enténdese esta como o traballo creativo realizado de forma sistemática para incrementar o volume de coñecementos, incluídos os relativos ao ser humano, á cultura e á sociedade, o uso deses coñecementos para crear novas aplicacións, a súa transferencia e a súa divulgación .

En todo caso, terá a consideración de Persoal Investigador o Persoal Docente e Investigador da UVigo entre cuxas funcións se atope a de levar a cabo actividades investigadoras.

- b) **Resultados de investigación:** toda a tecnoloxía, coñecemento, procesos ou resultados que se desenvolveron ou obtiveron como consecuencia das actividades académicas, docentes e de investigación na Universidade polo persoal investigador.
- c) **Obras:** resultados susceptibles de protección por dereitos de propiedade intelectual, incluíndo, de forma enunciativa pero non limitativa, libros,

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

publicacións, explicacións de cátedra, conferencias, obras multimedia, bases de datos e programas de ordenador (software).

- d) **Invenções:** resultados susceptibles de protección por dereitos de propiedade industrial, incluíndo, de forma enunciativa pero non limitativa, patentes, modelos de utilidade, topografías de semicondutores e deseños industriais.

TÍTULO II. TITULARIDADE DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, DOS DEREITOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL DERIVADOS DESTES E DEREITOS DE EXPLOTACIÓN

Capítulo I. Investigación propia da Universidade de Vigo

Artigo 3. Titularidade dos resultados de investigación da Universidade de Vigo

Correspóndelle á Universidade de Vigo a titularidade, así como os dereitos de explotación, dos resultados de investigación desenvolvidos polo persoal investigador como consecuencia das súas funcións académicas, docentes ou de investigación.

Artigo 4. Titularidade dos dereitos de propiedade industrial

Correspóndelle á Universidade de Vigo a titularidade, así como os dereitos de explotación, dos dereitos de propiedade industrial sobre as invencións derivadas dos resultados de investigación descritos no artigo anterior.

Artigo 5. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual

5.1. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual

Correspóndelle ao persoal investigador da Universidade de Vigo a autoría das obras, creadas como consecuencia das súas funcións académicas, docentes ou de investigación, excepto nos supostos expresamente previstos na presente normativa.

No entanto, os dereitos de explotación sobre as obras que se realicen no marco das mencionadas funcións corresponderán á UVigo, nos termos e alcance previstos na lexislación de propiedade intelectual. Sen prexuízo do anterior, a UVigo tentará acordar co Persoal Investigador a cesión á UVigo dos dereitos de explotación sobre as

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

Obras xeradas en actividades de Investigación da UVigo que eventualmente puidesen ser de titularidade do Persoal Investigador.

5.2. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual en supostos específicos**a. Programa de ordenador (software)**

No caso de que a obra desenvolvida por calquera persoa investigadora da Universidade de Vigo para executar as súas funcións académicas, docentes ou de investigación sexa un software, a titularidade dos dereitos de explotación sobre este corresponderalle exclusivamente á Universidade.

A autoría do software desenvolvido de forma colectiva por iniciativa e baixo a coordinación da Universidade de Vigo, así como a titularidade dos dereitos de explotación sobre a referida obra, corresponderalle á Universidade no caso de que esta a edite e divulgue baixo o seu nome, salvo un pacto en contra.

b. Obras colectivas

Sempre que a obra se crease de forma colectiva por iniciativa e baixo a coordinación da Universidade de Vigo, a súa autoría, así como a titularidade dos dereitos de explotación sobre a referida obra, corresponderalle á Universidade, no caso de que esta entidade a edite e divulgue baixo o seu nome, salvo un pacto en contra.

c. Bases de datos

A titularidade dos dereitos de explotación sobre as bases de datos que pola selección ou disposición dos seus contidos constitúan creacións intelectuais de acordo coa normativa aplicable, e que sexan desenvolvidas por persoal investigador da Universidade de Vigo para executar as súas funcións académicas, docentes ou de investigación, serán de titularidade da Universidade de Vigo, excepto que pola natureza da mesma, a Ley de Propiedade Intelectual estableza o contrario.

Artigo 6. Dereitos morais de autoría do persoal investigador da Universidade de Vigo

A Universidade respectará o dereito do seu persoal investigador a ser recoñecido como inventor ou autor, segundo o caso, das invencións e das obras que desenvolvese, de conformidade coas previsións da normativa vixente en materia de propiedade industrial e intelectual.

Artigo 7. Obrigación de mencionar a Universidade de Vigo

En todo caso, e salvo que a Universidade de Vigo se manifeste en sentido contrario, calquera invención ou obra en que participe o persoal da Universidade e realice como consecuencia directa ou indirecta das súas funcións académicas, docentes ou de investigación, deberá facer referencia á súa vinculación coa citada institución. Neste sentido, farase constar de forma visible en todas as obras de titularidade da Universidade a mención seguinte: «© Universidade de Vigo, ano (...). Todos os dereitos reservados».

Capítulo II. Proxectos de investigación desenvolvidos conxuntamente con outras entidades**Artigo 8. Resultados de investigación obtidos en virtude de proxectos de investigación desenvolvidos en colaboración con terceiros**

- 8.1 Calquera encargo ou proxecto de investigación realizado por parte do persoal investigador da Universidade de Vigo, con independencia da rama do coñecemento á que se refira, requirirá a subscrición de forma previa dun contrato de investigación en colaboración, ao abeiro do artigo 83 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, ou dun acordo de consorcio, segundo corresponda.
- 8.2 O réxime de titularidade dos dereitos sobre os resultados de investigación que se obteñan no marco da execución do contrato de investigación, así como a distribución dos correspondentes dereitos de explotación que se deriven, preveranse no referido contrato, sen prexuízo de que este poida pospor a determinación da distribución destes.
- 8.3 En todo caso, deberán respectarse os dereitos que lle poidan corresponder á Universidade de Vigo en virtude da presente normativa.

TÍTULO III. XESTIÓN DA PROTECCIÓN DOS RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN**Artigo 9. Xestión da protección dos resultados de investigación**

- 9.1 As tarefas de protección dos resultados de investigación derivados de proxecto propios da Universidade serán desenvolvidas pola Oficina de Transferencia dos

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

Resultados de Investigación (OTRI), que poderá contar coa colaboración de profesionais externos para realizar as súas tarefas.

- 9.2 En relación cos resultados de investigación derivados de proxectos de colaboración con outras entidades públicas e/ou privadas, a protección realizarase conforme o que se estableza ao respecto nos convenios subscritos entre as entidades colaboradoras.
- 9.3 A OTRI levará un rexistro de todas as solicitudes de títulos de propiedade industrial que a Universidade de Vigo solicite. No caso de que a citada solicitude sexa realizada por terceiros, procurarase obter unha copia, así como mantela informada do estado de tramitación do correspondente título.

Artigo 10. Colaboración do persoal investigador da Universidade de Vigo

- 10.1 No caso de que o persoal investigador da Universidade desenvolva un resultado que poida ser susceptible de protección, terá que trasladalo de forma inmediata á OTRI, de forma directa ou mediante a persoa responsable do seu grupo de investigación. Farase mediante unha declaración de invención, á que se achegará toda a información no referente á creación ou invención desenvolvida que lle permita á Universidade, se o considera adecuado, iniciar os trámites convenientes para a súa protección xurídica.
- 10.2 Respecto dos resultados de investigación susceptibles de seren protexidos por dereitos de propiedade industrial, a OTRI disporá de trinta días, desde que reciba a declaración de invención, para emitir un informe respecto da conveniencia de solicitar o título de protección. Tras recibir ese informe, o reitor ou reitora da Universidade, a través da comisión de investigación, comunicarlle á OTRI, nun prazo de trinta días, o interese da Universidade en solicitar o devandito título.
- 10.3 As persoas autoras ou inventoras do resultado de investigación terán que colaborar coa Universidade ou co órgano ou entidade que desenvolva as tarefas de xestión en todo o que sexa necesario para obter a adecuada protección dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial e, eventualmente, a súa transferencia.
- 10.4 En particular, a obrigaçión de colaboración poderá estenderse á subscrición dos documentos públicos ou privados que resulten adecuados, singularmente ante calquera oficina nacional e estranxeira competente en materia de propiedade intelectual e/ou industrial (de forma enunciativa, pero non limitativa, oficinas de patentes e/ou marcas, rexistros de propiedade intelectual etc.) para que a Universidade de Vigo conste ou apareza, segundo o caso, como titular dos

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o resultado de investigación, e que poida exercer os dereitos que lle correspondan en virtude da súa condición de titular para todos os efectos.

Artigo 11. Confidencialidade e divulgación dos resultados de investigación

- 11.1 O persoal investigador da Universidade de Vigo, así como calquera outro persoal que participe en actividades de investigación no seu contorno, terá que tratar a información relativa a calquera investigación desenvolvida no contorno da Universidade de forma confidencial, e realizar os seus mellores esforzos para asegurar esta confidencialidade, co obxecto de preservar os dereitos da Universidade ou dos terceiros que colaboren nas actividades de investigación.
- 11.2 Unha vez que se definiu o procedemento que se vai seguir para protexer os resultados de investigación, o persoal implicado acordará coa OTRI os prazos para divulgar a súa investigación, e comprometeranse a non realizar ningún acto de divulgación ata a data que se acorde para non perxudicar a súa protección xurídica.
- 11.3 No caso de desenvolvemento conxunto de proxectos de investigación con outras entidades, a Universidade procurará incluír nos respectivos convenios reguladores as políticas da Universidade relativas á confidencialidade dos resultados de investigación desenvolvidos.

Artigo 12. Renuncia ou abandono dos dereitos de propiedade industrial

- 12.1 A Universidade de Vigo de non estar interesada na titularidade dalgún título ou extensión internacional dun dereito de propiedade industrial ou decida renunciar á solicitude ou ao mantemento deste, comunicarllelo ás persoas inventoras. No caso de que estas estean interesadas, a Universidade poderalles transferir os referidos dereitos, conforme as condicións que se acordan entre a institución e as persoas inventoras.
- 12.2 No entanto, cando a Universidade subscribise un contrato cun terceiro, prevendo no seu favor un dereito preferente para asumir a titularidade dos referidos resultados de investigación no caso de renuncia ou abandono por parte desta institución, aplicarase o previsto no contrato.
- 12.3 Para a renuncia ou abandono de calquera título de propiedade industrial e intelectual, requirirase un acordo da Comisión de Investigación.
- 12.4 Se a Universidade abandona ou renuncia aos seus dereitos en favor da persoa inventora, esta poderá comercializar o resultado de investigación sempre que a

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

actividade comercial non sexa contraria aos principios reitores da Universidade. Esta reservarase o dereito de utilizar o resultado da investigación con fins non comerciais mediante unha licenza non exclusiva, intransferible e gratuíta de uso para actividades docentes e de investigación.

- 12.5 A Universidade reservarase, así mesmo, un dereito a participar nunha porcentaxe dos beneficios obtidos na explotación do resultado de investigación cedido ás persoas inventoras, segundo os termos previstos no título IV da presente normativa, tanto no caso de ser explotada por elas mesmas, como no caso de ser licenciada ou transferida a terceiros.
- 12.6 Por último, a Universidade poderá establecer, se o considera conveniente, os mecanismos que estime adecuados para recuperar os gastos ocasionados pola xestión, redacción, tramitación e mantemento do referido título de propiedade industrial.

TÍTULO IV. EXPLOTACIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN**Capítulo I. Fórmulas de explotación e transferencia dos resultados de investigación****Artigo 13. Fórmulas de explotación dos resultados de investigación**

A Universidade de Vigo poderá explotar comercialmente os resultados de investigación da forma que estime máis adecuada para cumprir os seus fins.

Artigo 14. Competencia

A competencia para determinar a fórmula de explotación dun resultado de investigación, así como para prever a contraprestación que sexa aplicable, corresponderalle ao Consello de Goberno, tras o informe da vicerreitoría competente en materia de transferencia de resultados de investigación.

Capítulo II. Distribución dos beneficios da explotación dos resultados de investigación**Artigo 15. Participación nos beneficios da explotación dos resultados de investigación por parte do persoal investigador da Universidade de Vigo**

- 15.1 Os beneficios obtidos pola Universidade de Vigo para a explotación comercial dos resultados de investigación deberán distribuírse de acordo coa proporción que se establece a continuación:

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

- a) Un 50 % para o persoal investigador que teña a consideración de autor ou inventor.
 - b) Un 25 % para o grupo de investigación ao que pertencen as persoas autoras ou inventoras, ou na súa falta, para o seu departamento.
 - c) Un 25 % para a Universidade, a través da vicerreitoría competente en materia de transferencia de resultados de investigación, que asignará un 10 % dos beneficios totais á OTRI.
- 15.2 No caso de existir máis dunha persoa autora ou inventora, a Universidade pagará o importe correspondente persoalmente a cada investigador ou investigadora, segundo o documento escrito por todas as persoas interesadas, que estableza as porcentaxes de contribución de cada inventor ou inventora, ou ben a resolución xudicial ou laudo arbitral que determine a participación de cadaquén.
- 15.3 Os dereitos económicos recoñecidos ás persoas autoras ou inventoras dos resultados de investigación non se poderán ceder a terceiras persoas non participantes na execución do proxecto que orixinase os resultados de investigación, nin tampouco a persoas xurídicas, excepto cun acordo expreso coa Universidade neste sentido, ou por ser requirido por disposición legal ou resolución xudicial ou administrativa.
- 15.4 Para os efectos previstos no presente artigo, entenderase por beneficios a diferenza entre os seguintes conceptos:
- Os ingresos brutos obtidos pola Universidade na explotación dos resultados de investigación, incluíndo os pagos recibidos pola empresa que os explote e os ingresos derivados dunha eventual renuncia por parte das persoas cotitulares dos resultados de investigación.
 - Menos unha retribución equivalente ao 10% dos ingresos brutos que se reservase á Universidade en concepto de retribución polas súas actividades de xestión.
 - E menos os gastos directamente imputables á protección, valoración e desenvolvemento dos resultados de investigación e os custos de xestión (incluíndo, a título exemplificativo que non limitativo, os gastos por servizos de valorización, asesoría legal, axentes de patentes etc.).
- 15.5 A distribución dos beneficios obtidos pola explotación comercial dos resultados de investigación desenvolvidos en proxectos realizados conxuntamente con outras entidades públicas e/ou privadas ou con investigadores e investigadoras

Normativa de propiedade industrial e intelectual da Universidade de Vigo

externos a título persoal, determinárase contractualmente entre as entidades implicadas no proxecto e, na súa falta, estarase ao que acorden as partes, respectando en todo caso a contribución das partes para obter e protexer os resultados de investigación.

- 15.6 En todo caso, a distribución dos beneficios previstos neste artigo axustarase ás limitacións económicas que poida establecer a normativa.

TÍTULO V. DISPOSICIÓN FINAIS**Primeira. Interpretación da normativa**

A resolución de calquera dúbida interpretativa da normativa correspóndelle a Comisión de Investigación.

Segunda. Disposición transitoria

Os dereitos e deberes contidos nesta normativa serán de aplicación a partir da entrada en vigor da normativa a todas aquelas actividades de Investigación realizadas pola UVigo, sen prexuízo de que a regulación da distribución dos beneficios derivados da explotación dos Resultados de Investigación só se aplicará a aqueles ingresos obtidos con carácter posterior á entrada en vigor da presente normativa.

Terceira. Disposición derogatoria

Esta normativa derroga calquera normativa anterior referente a esta materia.

Cuarta. Entrada en vigor

Esta normativa entrará en vigor o día seguinte da súa aprobación polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo.

ZARAGOZA

Acuerdo de 4 de octubre de 2006, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el reglamento sobre invenciones universitarias

REGLAMENTO SOBRE INVENCIONES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Ley 11/1986 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad dispone en su artículo 20, que corresponderá a los Estatutos de cada Universidad determinar las modalidades y cuantía de la participación en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones realizadas por sus profesores en el ámbito de sus funciones docente e investigadora. En este sentido, los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, en su artículo 130, indican que ésta podrá desarrollar reglamentariamente la protección de las invenciones universitarias y, en su artículo 206.3, que ha de regularse la participación en los beneficios derivados de la explotación de los resultados.

La creciente colaboración en actividades de I+D+I de los profesores e investigadores con las empresas está influenciada, cada vez más, por el dinamismo que provoca la fuerte competencia existente entre ellas, exigiendo el aumento de los protocolos de confidencialidad y la regulación detallada de la protección de las invenciones.

La Universidad de Zaragoza ha asumido una política de fomento y estímulo a la investigación y desarrollo que aconsejan la elaboración de un Reglamento propio que regule todos los aspectos relacionados con la protección de las invenciones universitarias y la transferencia de los resultados de la investigación.

El presente reglamento obedece por tanto, a la necesidad de regular conjunta y homogéneamente el tratamiento de las invenciones de las que es titular la Universidad de Zaragoza contemplando todos los aspectos relacionados con esta materia, con el fin de dotarla de un régimen global de protección de su propiedad industrial e intelectual.

Capítulo I *Ámbito de aplicación*

Artículo 1. Ámbito de aplicación

- 1.1. La presente normativa será de aplicación al tratamiento de las invenciones titularidad de la Universidad de Zaragoza en desarrollo del mandato contenido en los artículos 130.6 y 206.3 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.
- 1.2. A los efectos de la presente normativa tendrán la consideración de invenciones los resultados de la investigación, desarrollo o innovación, idóneos para generar alguno de los siguientes bienes (en adelante, conjuntamente denominados las "Invenciones"):
 - a) Las patentes y modelos de utilidad
 - b) Los diseños industriales
 - c) Las obtenciones vegetales y las topografías de los productos semiconductores.
 - d) Los programas de ordenador.
 - e) Los secretos industriales o *know how* entendido como toda innovación o conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales y/o empresariales que puedan representar un valor para terceros en el mercado. En general, se entenderá como *know-how* un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que es
 - i) secreta - no de dominio público o fácilmente accesible
 - ii) sustancial - importante y útil para la producción de los productos contractuales, y
 - iii) determinada - descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad.
- 1.3. Se consideran Invenciones titularidad de la Universidad de Zaragoza aquellas que se generen a partir de las siguientes actuaciones:

- a) Las Invencciones realizadas por el personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza con sus medios personales, materiales y de conocimiento y que pertenezcan al ámbito de las funciones docentes e investigadoras de dicho personal.
- b) Las Invencciones realizadas por el personal docente e investigador de la Universidad como consecuencia de la ejecución de un contrato o programa público de investigación, siempre y cuando no se haya pactado expresamente que la titularidad de la invención corresponde a la tercera entidad contratante, en cuyo caso, la invención no se considerará Invencción a los efectos de esta Normativa.
- c) Las Invencciones realizadas por equipos de investigación, integrados o no por personal de la Universidad de Zaragoza, cuando para ello haya sido relevante el uso de los medios e infraestructuras de la Universidad de Zaragoza, salvo que se hubiese pactado expresamente lo contrario o salvo lo dispuesto en legislación específica.
- d) Las Invencciones realizadas por el personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza con sus medios personales, materiales y de conocimiento y que pertenezcan al ámbito de las funciones de administración, gestión o prestación de servicios de dicho personal.

En adelante, aquellas situaciones en las que se den cualquiera de las condiciones descritas en los apartados a), b), c) y d) serán denominados genéricamente "Actividades conducentes a invenciones".

- 1.4. No se considerarán Invencciones los derechos de propiedad intelectual, distintos de los programas de ordenador, que se generen en la Universidad de Zaragoza, cuyo tratamiento se remite a la normativa general sobre la materia.

Artículo 2. Cesión de derechos del personal que participa en Actividades conducentes a invenciones

- 2.1. A los efectos de lo previsto en la presente normativa, cualesquiera personas vinculadas a la Universidad: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios, colaboradores, estudiantes, doctorandos, personal dependiente de otras Administraciones Públicas o centros de investigación, o terceros autónomos que participen en Actividades conducentes a invenciones, se encuentran sujetos a los derechos y obligaciones previstos en esta normativa y en particular al deber de la cesión obligatoria de derechos a favor de la Universidad de Zaragoza, sin perjuicio de los derechos de participación en beneficios de la explotación que en cada caso corresponda conforme al Capítulo IV y sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y en la Legislación específica aplicable.
- 2.2. La Universidad de Zaragoza, con anterioridad a la solicitud de la patente, deberá recabar de las personas que hayan contribuido a la invención, no pertenecientes a su personal docente e investigador o de administración y servicios, la cesión a su favor de cuantos derechos de propiedad industrial e intelectual, Know-how y programas de ordenador puedan generarse como consecuencia de la invención, conforme al modelo que se adjunta como **Anexo I** de esta normativa. Este modelo de cesión de derechos podrá ser modificado en casos justificados por acuerdo de las partes implicadas, correspondiendo a la Universidad de Zaragoza su aceptación.
- 2.3. Los documentos de cesión indicados en los apartados 2.1 y 3.3 deberán ser remitidos a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) para su archivo y control.

Capítulo II *Obligaciones de información*

Artículo 3. El deber de comunicación de las invenciones

- 3.1. Todos aquellos resultados de investigación, desarrollo o innovación susceptibles de ser calificados como Invencciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de esta normativa, deberán ser comunicados inmediatamente y por escrito a la Comisión de Protección de Invencciones con carácter previo a su divulgación académica o mercantil.
- 3.2. Cada equipo de investigación, unidad o servicio que genere una invención designará un interlocutor, que deberá ser personal docente e investigador o de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza, para el cumplimiento de los deberes de comunicación frente a la Comisión de Protección de Invencciones, en adelante denominado el "Responsable de la invención".

- 3.3. El deber de comunicación corresponderá al Responsable de la invención, que presentará el modelo de comunicación que se adjunta como **Anexo II** a la presente normativa, en adelante, la "Comunicación".
- 3.4. La Comisión de Protección de Invenciones designará a uno de sus miembros para la interlocución con el Responsable de la invención a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.5.

Artículo 4. La Comisión de Protección de Invenciones

- 4.1. Se crea la Comisión de Protección de Invenciones que estará integrada por los siguientes miembros:
- Vicerrector con competencia en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación o persona en quien delegue.
 - Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación o persona en quien delegue.
 - Un técnico de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación.
 - Un jurista de la Universidad de Zaragoza de reconocido prestigio experto en Derecho de la Propiedad Industrial.

La Comisión de Protección de Invenciones, en todo caso, invitará a sus reuniones al Responsable de la invención, que actuará con voz pero sin voto.

- 4.2. La Comisión de Protección de Invenciones tendrá las siguientes funciones:
- Analizar las comunicaciones remitidas por el Responsable de la invención sobre resultados susceptibles de ser considerados como invenciones a los efectos de solicitar aclaraciones o información adicional.
 - Analizar el interés de la Universidad de Zaragoza en la protección de la invención comunicada.
 - Establecer, a la vista de la información facilitada, el tipo de protección que se tratará de obtener para la invención sometida a consideración.
 - Establecer el período de suspensión de la divulgación de los resultados comunicados en cada caso, siempre que se haya optado por la protección jurídica de los mismos, y a excepción de las invenciones consistentes en know-how.
 - Instar a la OTRI de la Universidad el inicio de las actuaciones pertinentes para la protección de la invención.
 - Una vez protegida la Invención, tal y como se indica en el artículo 5.3 siguiente, supervisar los procedimientos de prospección del mercado con la finalidad de obtener información sobre la viabilidad industrial o comercial de la Invención y aprobar o rechazar las ofertas realizadas por terceros.

Para todo ello deberá contar con el apoyo de la OTRI en lo que sea necesario: estudio de las invenciones, tramitación de solicitudes para la protección de las invenciones, solicitud de exámenes previos de novedad o, en su caso, informes especializados sobre una determinada investigación de la Universidad.

- 4.3. La Comisión de Protección de Invenciones se entenderá debidamente constituida cuando se encuentren presentes la mayoría absoluta de sus miembros con derecho a voto y deberán estar presentes necesariamente el Presidente y el Secretario de la Comisión o sus respectivos suplentes. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros.
- 4.4. El nombramiento de los miembros de la Comisión de Protección de Invenciones que no lo sean en razón de su cargo, corresponderá al Rector, y el mandato tendrá una duración de dos años, sin perjuicio de la posibilidad de prorrogar el mandato cuantas veces se desee.
- 4.5. El cargo de Presidente de la Comisión de Protección de Invenciones recaerá en la persona del Vicerrector con competencia en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación, o persona en la que haya delegado, al que le corresponde presidir y convocar todas las reuniones de la Comisión. El Presidente podrá ser sustituido por el Vicepresidente que, en su caso, pueda designar la Comisión de Protección de Invenciones, o en su defecto, por cualquier otro miembro de la Comisión cuando concurra alguna causa justificada.
- 4.6. El cargo de Secretario de la Comisión de Protección de Invenciones recaerá en el técnico de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, que levantará acta de cada sesión y mantendrá el archivo de sus reuniones. El Secretario podrá ser sustituido por cualquier otro miembro de la Comisión cuando concurra alguna causa justificada.

- 4.7. La Comisión de Protección de Inventiones podrá reunirse en cualquier momento y en todo caso deberá hacerlo a propuesta de dos de sus miembros. La Comisión de Protección de Inventiones tratará en todo caso de mantener una periodicidad adecuada de sus reuniones para mantenerse al corriente de los asuntos en curso.
- 4.8. Los miembros de la Comisión de Protección de Inventiones deberán guardar secreto sobre la información a la que tengan acceso en razón del desempeño de sus funciones como tales.

Artículo 5. Procedimiento de comunicación y protección de los resultados

- 5.1. El Responsable de la invención remitirá la Comunicación a la Comisión de Protección de Inventiones que deberá reunirse, en el plazo máximo de diez días hábiles, para analizar la Comunicación.
- 5.2. La Comisión de Protección de Inventiones deberá pronunciarse, en el plazo máximo de diez días hábiles, sobre las siguientes cuestiones, sin perjuicio de que se traten otros temas adicionales:
 - a) El interés de la Universidad de Zaragoza en la protección del resultado de la investigación correspondiente.
 - b) La determinación, sujeta a modificación, del tipo de protección que deba ser solicitada.
 - c) La indicación del plazo de suspensión de la divulgación académica y mercantil de los resultados incluidos en la invención comunicada, que habrá de ser respetado por el equipo, unidad o servicio que la generó, y que no tendrá una duración superior a tres (3) meses, a excepción de las invenciones consistentes en know-how.
- 5.3. Una vez que la Comisión de Protección de Inventiones adopte la decisión de proteger el resultado de la investigación, la OTRI de la Universidad de Zaragoza llevará a cabo las actuaciones oportunas para tramitar la correspondiente solicitud de protección. La Universidad no realizará divulgación alguna de los resultados susceptibles de ser protegidos en tanto no se hayan llevado a cabo las siguientes actuaciones:
 - a) En lo referente a los resultados susceptibles de ser protegidos como patente, modelo de utilidad, diseño, topografía de productos semiconductores u obtención vegetal, la presentación de la solicitud de protección ante el organismo competente.
 - b) En lo referente a los programas de ordenador el registro de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual.
 - c) En lo referente a secretos, innovaciones o know how, la Comisión de Protección de Inventiones manifestará su decisión de tratar el resultado de la investigación como tal secreto industrial e instará a la OTRI de la Universidad de Zaragoza a que lo inventaríe como tal, guardando las cautelas necesarias para que el secreto no pierda su carácter de tal.
- 5.4. Tanto a los miembros de la Comisión de Protección de Inventiones como a las personas que intervengan puntualmente en las sesiones, les vincula el deber de secreto y confidencialidad sobre los temas tratados en las reuniones que únicamente podrán ser reveladas dentro de la institución universitaria a los órganos o personas que corresponda en el ejercicio de las funciones propias de cada cual.
- 5.5. La persona designada por parte de la Comisión de Protección de Inventiones para mantener la interlocución con el Responsable de la invención, deberá proporcionar a éste información periódica sobre el estado de los trámites en cuanto a su protección jurídica y la toma de decisiones en relación con la misma.

Capítulo III

Transferencia de resultados de la investigación

Artículo 6. Procedimiento de transferencia de resultados

- 6.1. Las Inventiones en su calidad de bienes inmateriales valorables económicamente podrán ser objeto de cualesquiera negocios jurídicos, de acuerdo con la normativa general sobre la materia.
- 6.2. En cuanto a los bienes patrimoniales de la Universidad de Zaragoza, los actos de disposición y administración sobre las Inventiones se someten a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, así como a la normativa sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. A los efectos de disponer sobre los mencionados bienes inmateriales se hace constar expresamente el carácter alienable de las Inventiones.

- 6.3. La enajenación de tales bienes se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública, conforme al procedimiento establecido en la ley de contratos de las Administraciones Públicas.
- 6.4. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, mediante acuerdo motivado, podrá autorizar que en lugar de la subasta se utilice el procedimiento negociado de adjudicación en los términos que se especifican en el siguiente artículo 7 cuando las características propias de la invención, la limitación de la demanda u otras circunstancias similares así lo aconsejen.
- 6.5. Sin perjuicio de otros supuestos en los que sea procedente la adjudicación directa del bien, se entenderá causa justificada para ello, aquellos supuestos en los que el acto de disposición se realice a favor de tercero que ostente la condición de licenciatario de la Invención durante al menos los últimos cinco años y siempre que el acto de disposición se realice a precio de mercado.

Artículo 7. Prospección de mercado y decisión de la Comisión de Protección de Inventiones

- 7.1. Una vez protegida la invención en cualquiera de las formas indicadas en el apartado 5.3, la OTRI llevará a cabo las actuaciones precisas para la exploración del mercado con el fin de identificar a terceros interesados en su explotación, así como con el fin de valorar la misma recabando al efecto cuantas ofertas estimen oportuno. La OTRI podrá contar con la colaboración del equipo, unidad o servicio que la generó para explorar el mercado y recabar ofertas de terceros.
- 7.2. Los servicios encargados del análisis de mercado contarán con la infraestructura, medios humanos y técnicos suficientes para acometer tales actuaciones así como medidas de seguridad adecuadas y actuarán de forma coordinada con el Comité de empresas spin off de la Universidad.
- 7.3. Durante un plazo máximo de 24 meses, la OTRI deberá explorar el mercado nacional e internacional a través de los medios que estimen oportunos y recabará un mínimo de tres ofertas de terceros interesados en la explotación de la Invención en cada caso, salvo que habiendo dedicado los esfuerzos adecuados y por razones de mercado no haya sido posible recabarlas, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 7.11.
- 7.4. El análisis de mercado se realizará previa firma por parte de los terceros interesados de los correspondientes acuerdos de confidencialidad.
- 7.5. La Universidad de Zaragoza habilitará un espacio concreto en su página web donde se incluirán las Inventiones que pretenden ser transferidas a la sociedad. Por sus especiales características no será de aplicación esta previsión a los secretos industriales o know how.
- 7.6. Una vez recabadas las ofertas de terceros, que a juicio de los técnicos sean consideradas suficientes en su contenido y que podrán incluir también consideraciones que no sean de naturaleza económica, la OTRI propondrá a la Comisión de Protección de Inventiones aquella que considere más adecuada a los intereses de la Universidad de Zaragoza a través de un informe motivado en el que se detallarán las actuaciones realizadas, así como el resumen del resto de las ofertas con indicación de las razones que hayan justificado la negativa de cada una de ellas.
- 7.7. La Comisión de Protección de Inventiones se reunirá en el plazo de diez días hábiles desde la recepción del informe para pronunciarse sobre la aprobación o no de la oferta presentada, decisión que deberá consignar por escrito y comunicar a la OTRI.
 - a) La Comisión de Protección de Inventiones sólo podrá rechazar la operación propuesta por motivos justificados. En el caso de resolución negativa, la OTRI podrá continuar la búsqueda de interesados y someter nuevas propuestas a la Comisión de Protección de Inventiones.
 - b) En el caso de que la Comisión de Protección de Inventiones apruebe la operación, la OTRI negociará los contratos e instrumentos jurídicos necesarios para la formalización de la operación.
 - c) En el caso de que habiendo transcurrido treinta días desde la entrega del informe la Comisión de Protección de Inventiones no se hubiese pronunciado en ningún sentido, la OTRI podrá considerar su propuesta como aceptada por la Comisión de Protección de Inventiones.
- 7.8. La Universidad de Zaragoza llevará un Registro de Inventiones que mantendrá debidamente actualizado, en el que hará constar el estado de las mismas y los derechos de terceros sobre ellas.
- 7.9. La Universidad de Zaragoza informará puntualmente al Responsable de la invención a través del interlocutor designado por la Comisión de Protección de Inventiones del estado de las negociaciones así como de los resultados de la explotación de la Invención.
- 7.10. Los contratos que formalicen actos de transmisión plena o limitada, usufructo o cualquier otro negocio jurídico sobre las Inventiones reunirán garantías suficientes en cuanto a la percepción del

precio pactado. En particular, en el caso de que se pacte el pago aplazado del precio, se obtendrán garantías suficientes de pago tales como, a modo indicativo y no limitativo, fianzas y avales provisionales y definitivos. Dichas garantías deberán ser objeto de informe favorable del servicio jurídico previo a su aprobación por el órgano de contratación.

- 7.11. En el caso de que transcurridos 3 años desde la presentación de la solicitud de protección de las Inventiones no se hubiese localizado un tercero interesado para su explotación, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 81 y siguientes de la Ley de Patentes en cuanto al otorgamiento de licencias de pleno derecho.

Artículo 8. Órgano competente

- 8.1. El Rector será el órgano competente para celebrar los oportunos contratos que supongan actos de disposición sobre los bienes, en nombre y representación de la Universidad de Zaragoza.
- 8.2. No obstante lo anterior, en el caso de que el acto de disposición sobre una Invención supere la cifra de trescientos mil euros (300.000 €), la operación deberá someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno y, en su caso, al Consejo Social de la Universidad de Zaragoza de acuerdo con su Normativa.
- 8.3. Los actos de administración sobre las Inventiones, una vez aprobadas por la Comisión de Protección de Inventiones, serán formalizados en los correspondientes acuerdos que celebrará la Universidad de Zaragoza, representada por el Rector o el Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, cuando sea debidamente habilitado para ello.

Capítulo IV

Participación en beneficios derivados de la explotación de Resultados

Artículo 9. Reparto de beneficios

- 9.1. Los beneficios derivados de la explotación de las Inventiones por cualquier medio serán ingresados por la Universidad de Zaragoza, que procederá a la distribución de los mismos con arreglo a la siguiente proporción:
- Corresponde a la Universidad de Zaragoza un [40%] de los beneficios de la explotación.
 - Corresponde a los Inventores un [60%] de los beneficios de la explotación.
- 9.2. En el supuesto de que los beneficios de la explotación superen anualmente la cifra de trescientos mil euros (300.000 €) corresponderá a los Inventores un porcentaje adicional sobre el porcentaje pactado, en detrimento proporcional del porcentaje atribuido a la Universidad. Así, cualquier exceso a partir de 300.000 € dará derecho al Inventor a percibir un 2% adicional, a lo que se añadirá un 1% adicional por cada cien mil euros (100.000 €) que excedan de cuatrocientos mil euros (400.000 €). Con independencia del beneficio de la explotación, el Inventor no está facultado para percibir un porcentaje superior a un [70%] del beneficio de la explotación.
- 9.3. A estos efectos, se consideran beneficios de la explotación después de impuestos las cantidades efectivamente percibidas por la Universidad de Zaragoza en concepto de retribución por la explotación de la Invención.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo del presente Reglamento sean necesarias.

Disposición Final Segunda

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, publicándose también en el Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza.