



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

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....	I
ÍNDICE	III
RESUMEN	XI
ABSTRACT	XIII
RESUM	XV
ABREVIATURAS.....	XVII
ÍNDICE DE FIGURAS	XIX
ÍNDICE DE TABLAS	XXI
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	1
I.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO.....	1
I.2. OBJETIVOS.....	4
I.3. METODOLOGÍA.....	4
CAPÍTULO II. LA PATENTE EN LA UNIVERSIDAD: UNA APROXIMACIÓN ECONÓMICA	13
II.1. LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO	13
II.2. LA INNOVACIÓN.....	16
II.3. EL SISTEMA DE PATENTES COMO INSTRUMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA INNOVACIÓN	22
II.4. EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES	29
CAPÍTULO III. LA INVESTIGACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE SUS RESULTADOS.....	33
III.1. LA SITUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD	33
III.1.1. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA.....	33
III.1.2. LAS RELACIONES UNIVERSIDAD - INDUSTRIA	39
III.1.3. LA FUNCIÓN UNIVERSITARIA DE TRANSFERENCIA	43
III.1.4. MARCO JURÍDICO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD	52
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.....	53

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

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 INVENCION	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 INVENCION 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 INVENCION 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.....	387
ANEXO: TEXTOS DE LA NORMATIVAS UNIVERSITARIAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	393
A CORUÑA.....	393
ALCALÁ.....	403
ALICANTE	406
AUTÒNOMA DE BARCELONA	419
BARCELONA.....	422
BURGOS.....	429
CÁDIZ	445
CANTABRIA.....	450
CARLOS III	457
CASTILLA LA MANCHA	465
CÓRDOBA	472
EXTREMADURA	475
GIRONA.....	480
GRANADA	483
HUELVA	485
ILLES BALEARS.....	489
JAÉN	491
JAUME I.....	500
LA LAGUNA.....	502
LLEIDA.....	504
MIGUEL HERNÁNDEZ	518
MURCIA	526
OVIEDO.....	528
PABLO DE OLAVIDE	532
PAÍS VASCO	542
POLITÉCNICA DE CARTAGENA	584
POLITÉCNICA DE CATALUNYA	588
POLITÉCNICA DE MADRID.....	600
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.....	613
POMPEU FABRA	629
REY JUAN CARLOS.....	634
ROVIRA I VIRGILI.....	641
SANTIAGO DE COMPOSTELA	651
SEVILLA.....	654
VALÈNCIA ESTUDI GENERAL	656
VALLADOLID	658
VIGO	672
ZARAGOZA	685