

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, vídeos.....) 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 asumirlos 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.

