

REGLAMENTO DE PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

PREÁMBULO

La regulación de la titularidad, la distribución de los beneficios obtenidos con la explotación, así como las diversas situaciones que se puedan presentar en relación con la innovación generada en la universidad por la actividad del personal investigador corresponde a la propia 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) actualmente vigente así como por el artículo 21.6 de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017. Además, el art. 80.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 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 única regulación específica de la Universidad de Salamanca sobre esta materia es el Acuerdo de la Comisión Permanente delegada de la Junta de Gobierno de 27 de noviembre de 1995, por el que se estableció el reparto de los beneficios derivados de la explotación de las patentes entre la propia Universidad y los autores de la invención.

La insuficiencia de dicha regulación en las circunstancias actuales, en las que la investigación aplicada es fomentada desde todos los organismos y la protección y transferencia de los resultados de la investigación es un presupuesto imprescindible para mejorar la competitividad de la Universidad y un mérito cada vez más reconocido, hacen aconsejable que la Universidad de Salamanca aborde la modernización y desarrollo de su normativa interna sobre propiedad industrial como parte de su estrategia de competitividad, estableciendo los incentivos adecuados a los miembros del personal investigador que son, en primera instancia, los auténticos generadores del conocimiento.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas internas de atribución de la titularidad de los resultados de la investigación susceptibles de protección a través de Derechos de Propiedad Industrial en la Universidad de Salamanca, las obligaciones y los derechos del personal investigador en relación con tales resultados así como la participación de los investigadores en los beneficios derivados la explotación de aquellos resultados. En lo no

previsto por este Reglamento, será de aplicación la Ley de Patentes y demás normas que resulten de aplicación en función del tipo de derecho de que se trate.

Artículo 1. Atribución a la Universidad de la titularidad de sobre los resultados de la investigación susceptibles de protección

1. Corresponde a la Universidad de Salamanca la titularidad de las invenciones obtenidas por el personal investigador de la Universidad que sean resultado del desarrollo de su función investigadora en la Universidad, siempre que no deriven de una investigación realizada en ejecución de un contrato celebrado con otros entes públicos o privados.
2. La titularidad de la Universidad se extenderá a aquellos resultados de la investigación que puedan ser objeto de protección mediante patente, modelo de utilidad, derechos de obtención vegetal o cualquier otro título reconocido de propiedad industrial así como a las cepas de microorganismos. Comprenderá también el conocimiento protegido a través del secreto industrial, aunque dicho conocimiento no llegue a protegerse a través de una patente u otro derecho de propiedad industrial.
3. En el caso de que solo algunos de los investigadores pertenezcan a la Universidad de Salamanca y siempre que no exista un convenio o contrato que regule de otro modo la atribución de la titularidad de los resultados de la investigación, corresponderá a la Universidad la cotitularidad de dichos resultados en proporción a la contribución de su personal investigador a su obtención. Los gastos generados por la solicitud y mantenimiento de la protección serán asumidos por los cotitulares de manera proporcional al porcentaje de cotitularidad.
4. Los autores de las invenciones y demás resultados de la investigación cuya titularidad corresponda a la Universidad cooperarán con ella en cualquier acción que ésta emprenda relativa a la protección y defensa de los correspondientes derechos de propiedad industrial. Esta obligación persistirá aunque cese la vinculación del autor de la invención con la Universidad de Salamanca.
5. Los derechos de propiedad industrial, los derechos sobre programas de ordenador, sobre bases de datos o los activos intangibles de los que resulte titular la Universidad de Salamanca en virtud de este Reglamento tienen consideración de bienes patrimoniales de la Universidad y se registrarán por el régimen jurídico previsto para este tipo de bienes.
6. En el caso de personal investigador de la Universidad de Salamanca que se acoja al régimen de excedencias temporales para incorporarse a spin-off académicas regulado por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la atribución de la propiedad de las invenciones que desarrolle en el seno de la empresa será regulada en el pacto entre socios.

Artículo 2.- Personal investigador y situaciones asimiladas.

1. A los efectos de este Reglamento, se considera personal investigador el recogido por el art. 21.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes que tenga una vinculación funcional o laboral, tanto temporal como fija, con la Universidad de Salamanca.
2. Los estudiantes y becarios de colaboración quedarán asimilados al personal investigador en lo que se refiere al régimen aplicable a los resultados obtenidos con motivo de la realización de trabajos de investigación que hayan sido dirigidos por el personal investigador de la universidad.
3. En el caso de que algunos de los inventores no tenga vinculación laboral con la Universidad de Salamanca, el inicio del procedimiento de protección exigirá la firma de un documento de cesión de los derechos del inventor a favor de la Universidad. Dicho documento reflejará y reconocerá el porcentaje de su participación en los beneficios y derechos de explotación.

Artículo 3.- Derecho a ser mencionado como inventor

Los miembros del personal investigador de la Universidad de Salamanca, tanto temporal como fijo, el personal investigador en formación y los estudiantes que hayan obtenido resultados susceptibles de protección en los términos previstos en este Reglamento y que hayan sido registrados a nombre de la Universidad figurarán en la patente y demás derechos concedidos como autores o inventores, incluso en el caso de que dejen de pertenecer a la Universidad de Salamanca.

Art. 4.- Obligación del personal investigador de comunicar los resultados de la investigación a la Universidad y preservar la confidencialidad del contenido.

1. El personal investigador integrado en la Universidad de Salamanca tendrá la obligación de notificar los resultados de su investigación que son susceptibles de ser protegidos a la Oficina de Transferencia de Resultado de Investigación (OTRI) de la Universidad y de guardar confidencialidad sobre su contenido, absteniéndose de su divulgación y publicación. Dicha notificación deberá efectuarse por escrito según el modelo que estará disponible en la web institucional, y contener los datos e informes necesarios para poder apreciar la utilidad, importancia y novedad del resultado de la investigación con el objeto de que la Universidad pueda realizar la solicitud de protección o valorar la conservación del conocimiento como secreto industrial.
2. En un plazo de treinta días hábiles a partir de la notificación La OTRI elaborará un informe, que presentará al Vicerrector con competencias en Investigación y Transferencia.
3. El Vicerrector con competencias en Investigación y Transferencia, contando con los asesoramientos que estime oportunos a la vista del informe mencionado en el apartado anterior, comunicará a los autores de la invención, en un plazo no superior a treinta días hábiles a partir de la recepción del informe de la OTRI, si la Universidad está o no interesada

en proceder a la solicitud de protección de los resultados o en la conservación del conocimiento obtenido como secreto industrial.

4. Si la respuesta es positiva, La Universidad de Salamanca se hará cargo de todos los gastos de tramitación de las solicitudes que sean presentadas, bien de manera propia o a través de colaboraciones con entidades vinculadas que cuenten con financiación externa para gastos de esta naturaleza.
5. Todos los miembros de la Universidad de Salamanca que estén implicados en el procedimiento de protección de los resultados de investigación o que por cualquier otra razón hayan tenido acceso al contenido de dichos resultados, estarán obligados a mantener la máxima confidencialidad, evitando cualquier tipo de difusión sobre su contenido con el fin de que no se pierda el carácter secreto de la invención.

Artículo 5. Distribución de beneficios

1. Los beneficios anuales que obtenga la Universidad procedentes de la explotación o licencia de los resultados de la investigación así como de la cesión de los derechos de protección a terceros se distribuirán según la siguiente estructura de tramos:
 - Los primeros 100.000 €, es decir de 0 a 100.000,00 €, 80% para los inventores, 20% Universidad de Salamanca
 - Los siguientes 150.000 €, es decir de 100.000,01 € a 250.000,00 €, 65% para los inventores, 35% Universidad de Salamanca
 - Los siguientes 250.000 €, es decir de 250.000,01 a 500.000,00 €, 50% para los inventores, 50% Universidad de Salamanca
 - A partir de 500.000,01 €, 40% para los inventores, 60% Universidad de Salamanca

Los beneficios anuales se calcularán sobre los ingresos percibidos y previo descuento de los gastos derivados de la solicitud y mantenimiento de la protección.

En el caso de que la invención haya sido conseguida por varios investigadores, la distribución de beneficios se hará según su contribución a la consecución de los resultados de acuerdo con lo que figure en la notificación de la invención realizada conforme con el art. 4.1 de este Reglamento.

2. Este régimen de distribución de beneficios se aplicará también:
 - a. A todos los resultados que puedan ser objeto de propiedad industrial de la Universidad de Salamanca, bien sean por cesión de sus autores en contrato o convenio por escrito, por transmisión escrita de autores asalariados o por cualquier otro título jurídico válido y suficiente según la legislación vigente para la atribución y transmisión de estos derechos de propiedad industrial a la Universidad.

- b. A los resultados generados en virtud de cualquier contrato, convenio, programa marco de investigación, prestación de servicios o realización de trabajos de carácter científico o tecnológico entre la Universidad de Salamanca y terceros en los que haya sido acordada en favor de la Universidad la titularidad total o compartida de los derechos de explotación.

Artículo 6. Renuncia de la Universidad a los derechos sobre los resultados de la investigación.

1. La Universidad podrá renunciar a la protección solicitada o ya concedida en cualquier momento, ofreciendo previamente a los investigadores autores de la invención la cesión de la solicitud o de la titularidad de los derechos, si ya se hubieren concedido. Si los investigadores se hacen cargo de la solicitud o asumen la titularidad de los derechos concedidos, se aplicará lo previsto en el apartado siguiente.
2. Si la Universidad comunica a los investigadores integrados en la Universidad su voluntad de no mantener sus derechos sobre los resultados de la investigación y, en todo caso, transcurridos sesenta días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la notificación del autor de la invención, se entenderá que la Universidad renuncia a solicitar la protección o a conservar el conocimiento comunicado como secreto industrial y el investigador autor de la invención podrá solicitar la protección a su nombre. En este caso, la Universidad tendrá derecho al 20% de los beneficios líquidos derivados de la explotación o licencia del derecho concedido. Igual porcentaje se aplicará en el caso de que el investigador titular de los derechos los ceda a un tercero, no siendo de aplicación a estos beneficios la distribución estipulada en el artículo 5. En cualquier caso, siempre que la patente o el tipo de derecho de que se trate no haya sido cedida a terceros, la Universidad se reserva el derecho de obtener del titular de la misma una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita.

Artículo 7. Uso de la invención protegida con fines docentes y de investigación

1. Cualquier modalidad de propiedad industrial de la que sea único titular la Universidad de Salamanca podrá utilizarse, sin ánimo de lucro y sin necesidad de consentimiento de los autores de la invención, por el resto de la comunidad universitaria de la Universidad de Salamanca para fines docentes y de investigación. Esto no incluye los productos comerciales desarrollados y comercializados por empresas que utilicen dichos títulos como base tecnológica de los mismos.
2. La Universidad de Salamanca se reserva el derecho de difundir por cualquier medio el contenido de los derechos de propiedad industrial de los que sea titular.

Artículo 8. Obligación de confidencialidad en tratos preliminares, convenios y contratos de investigación

Con el fin de no perder el carácter secreto de los resultados obtenidos, cualquier contrato o convenio de investigación o trato preliminar con terceros establecido con el fin de celebrar contratos, convenios para un posterior desarrollo o continuación de proyectos I+D, de

asistencia técnica, deberá incorporar obligaciones específicas de confidencialidad expresamente aceptadas por las partes.

Art. 9. Retirada de apoyo económico al mantenimiento de un derecho de propiedad industrial.

Corresponde al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, previo informe del Consejo de Investigación, 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.

Art. 10. Destino de los beneficios a investigación.

Cada uno de los inventores/autores podrá renunciar de manera expresa a sus derechos patrimoniales, total o parcialmente, y a cambio la Universidad de Salamanca destinará esas cantidades que le corresponderían en concepto de beneficios a financiar actividades relacionadas con el desarrollo de sus líneas de investigación mediante la asignación del correspondiente crédito a un centro de coste específico del cual será responsable y que tendrá una vigencia máxima de tres anualidades desde la última incorporación de crédito.

Disposición Adicional Primera

Corresponde igualmente a la Universidad la titularidad de los programas de ordenador y de las bases de datos desarrollados por su personal en el ejercicio de las funciones que le sean propias o le hayan sido confiadas, de acuerdo con la normativa de Propiedad Intelectual aplicable. Cuando dichos programas de ordenador y bases de datos revistan interés comercial, se le aplicará, en lo que no sea contrario a dicha normativa, lo dispuesto en el presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En todo lo no previsto en el presente Reglamento será de aplicación lo dispuesto en las normas reguladoras de los diferentes títulos de Propiedad Industrial.

Disposición Adicional Tercera

Al personal de administración y servicios de la Universidad de Salamanca que no quede recogido en el Artículo 2.1 de este Reglamento le serán de aplicación las mismas condiciones que al resto del personal investigador en materia de atribuciones, derechos y obligaciones recogidas en el mismo.

Disposición Derogatoria

Queda derogado el Acuerdo de la Comisión Permanente delegada de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca de 27 de noviembre de 1995.

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor desde el día siguiente a su aprobación por el Consejo de Gobierno, excepto el régimen económico estipulado en el artículo 5, que será de aplicación desde el día 1 de enero de 2016.