



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 por el personal de investigación en formación, salvo que, en este último caso, y conforme a lo establecido en el R.D. 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 13.- 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.