

NORMATIVA

NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD 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 Española 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 estaría 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.