Universidad de Huelva

Vicerrectorado de Investigación
y Transferencia

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 11 de diciembre de 2020)

INDICE

PREÁMBULO

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Delimitación conceptual.

Artículo 3. Tipos de protección de resultados de la investigación.

Capítulo II. Titularidad y Propiedad de los Derechos de Propiedad Intelectual o Industrial derivados de los Resultados de la Investigación o la Actividad Investigadora

Artículo 4. Titularidad y propiedad de los resultados de investigación generados por personal de la Universidad de Huelva.

Artículo 5. Titularidad y propiedad de los resultados de investigación generados con la colaboración de terceros.

Artículo 6. Deber de colaboración y confidencialidad.

Capítulo III. Gestión de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

Artículo 7. Comunicación e información de resultados de investigación susceptibles de protección.

Artículo 8. Evaluación y decisión sobre la protección de los resultados de investigación.

Capítulo IV. Derechos y Deberes Económicos derivados de la Explotación de los Resultados de la Actividad Investigadora

Artículo 9. Costes relacionados con la protección de los resultados de investigación.

Artículo 10. Distribución de beneficios derivados de la explotación de los resultados de investigación cuya titularidad corresponde a los/las autores/as.

Artículo 11. Derechos económicos derivados de los resultados de la investigación cuya titularidad corresponde a la Universidad, explotación, modalidad de participación y distribución de beneficios.

Capítulo V. Registro y Controversias

Artículo 12. Registro.

Artículo 13. Controversias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

PREÁMBULO

La propiedad industrial e intelectual es clave en una sociedad basada en el conocimiento. Actualmente, existe acuerdo unánime en todos los países avanzados sobre la importancia de la protección de la propiedad industrial e intelectual para el progreso económico y social. En el ámbito universitario, la apertura de la investigación básica a la aplicada, la investigación con fines industriales y la transferencia del conocimiento generado por dicha investigación, mediante su difusión a la sociedad que los precisa, han incrementado el interés por procurar la debida protección a los resultados de las investigaciones que se transfieren a la sociedad. Dicha protección, además de otorgar seguridad jurídica al esfuerzo desarrollado por el personal investigador, constituye un estímulo a la innovación tecnológica que, a su vez, puede repercutir en el progreso económico y social.

En los últimos años, se han producido importantes cambios en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y, en especial, en las normas relacionadas con la gestión de los derechos sobre resultados de la investigación. Baste citar la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES) y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI). A ellas debe sumarse la aprobación de la Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes, que establece un nuevo marco jurídico para regular la titularidad de los resultados de la investigación y la participación en el reparto de beneficios.

La Universidad de Huelva, comprometida con la transferencia de la ciencia, la tecnología y los resultados generados como consecuencia de su actividad investigadora, de acuerdo con la misión y atribuciones que le corresponden, considera fundamental la protección de la propiedad industrial e intelectual asociada a la labor investigadora de la comunidad universitaria. En este contexto, el presente Reglamento se justifica por la necesidad 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, ofreciendo las garantías jurídicas suficientes sobre la gestión, protección, y transferencia del conocimiento generado. Así mismo, este Reglamento pretende servir de instrumento para el fomento de la investigación e innovación, la explotación de su cartera de patentes y otros derechos de propiedad industrial e intelectual.

Por otra parte, con este Reglamento se pretende también salvaguardar la imagen institucional de la Universidad de Huelva y sus intereses en cuestiones asociadas a la generación de la propiedad industrial e intelectual. Además, con su aprobación, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva asume la encomienda del artículo 21 de la mencionada Ley de Patentes, determinando las modalidades y la cuantía de la participación de su personal investigador en los beneficios que se obtengan con la explotación de las invenciones cuya titularidad corresponda, en parte o en su totalidad, a la Universidad de Huelva y, en su caso, de la participación de la Universidad en los beneficios obtenidos por dicho personal investigador con la explotación de las mismas.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva acuerda aprobar el presente Reglamento que viene a sustituir al Reglamento de Patentes de la Universidad de Huelva aprobado el 18 de noviembre de 2002.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular:

a) La titularidad de la propiedad intelectual o industrial y los demás derechos derivados de la misma, ya fuesen de carácter patrimonial o de cualquier otra naturaleza, aplicables a los resultados de la investigación generados en el seno de la Universidad de Huelva.

b) La gestión, protección y transferencia al tejido productivo y empresarial y/o explotación de los resultados de investigación, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual asociados a los mismos.

2. El presente Reglamento será aplicable a:

a) Los resultados de investigación generados por el personal investigador de la Universidad de Huelva, en cualquiera de las categorías previstas por el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, siempre y cuando dichos resultados hayan sido generados en el ejercicio de las funciones investigadoras para las que esté empleado y/o le sea propia; en particular, aquellos generados en el contexto de contratos, convenios o proyectos de investigación, transferencia y/o innovación.

b) Los resultados de investigación que hayan sido generados por el personal investigador de la Universidad de Huelva con la colaboración de un tercero que, legítimamente y sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a otras entidades o instituciones, ceda los derechos de propiedad industrial e intelectual que les correspondan, o les puedan corresponder, en favor de la Universidad de Huelva.

Artículo 2.- Delimitación conceptual

A los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderá por:

a) *Personal Investigador de la Universidad de Huelva*: Personal investigador reconocido como tal por el art. 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como

el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de la Universidad, también tenga la consideración de personal de investigación, en los términos previstos en el art. 21 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, sin perjuicio de su vinculación laboral o estatutaria con la Universidad.

b) *Tercero*: cualquier persona física o jurídica que no sea personal de la Universidad de Huelva conforme a lo expuesto en el apartado a) de este artículo.

c) *Resultados de investigación*: cualquier obra, invención, obtención vegetal, software, producto o conocimiento generados como consecuencia de una actividad investigadora o de desarrollo tecnológico, según se definen en la LCTI.

d) *Responsable del resultado de investigación*: autor/a o inventor/a del resultado de investigación y, en los casos en que el resultado de investigación esté generado por varios miembros investigadores, la persona designada por éstos como interlocutor/a, que habrá de ser personal de la Universidad de Huelva de conformidad con el apartado a) de este artículo.

e) *Derechos de propiedad industrial e intelectual de la Universidad de Huelva*: los derechos derivados de obras o creaciones intelectuales y de invenciones, cualquiera que fuese su naturaleza o formato, asociados a resultados de investigación que, conforme a la legislación vigente en cada momento y a lo dispuesto en el presente Reglamento, pudiesen corresponder a la Universidad de Huelva.

f) *Beneficios de explotación*: el resultado de detraer de los ingresos económicos obtenidos por la cesión o licencia de derechos de explotación, todos los costes de gestión, protección y transferencia.

Artículo 3.- Tipos de protección de resultados de la investigación

Al amparo del presente Reglamento se encuentran regulados, en particular, los siguientes derechos de propiedad intelectual e industrial:

a) Patentes y modelos de utilidad; topografías de productos semiconductores; diseños industriales; marcas y demás signos distintivos.
b) Obras intelectuales de aplicación industrial, empresarial, o profesional; programas de ordenador; obras multimedia y bases de datos.
c) Variedades vegetales protegidas y obtenciones vegetales.
d) Secreto industrial o know-how, entendiendo por tal el conjunto de información que es secreta, sustancial y útil en el tráfico mercantil y está descrita de manera suficientemente exhaustiva. En este caso no procederá divulgación alguna, en tanto se considere relevante mantener el carácter secreto del resultado en cuestión, y se tomarán las medidas necesarias para ello, entre las que se encuentra la suscripción de acuerdos de confidencialidad.

CAPÍTULO II: TITULARIDAD Y PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL DERIVADOS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 4.- Titularidad y propiedad de los resultados de investigación generados por personal de la Universidad de Huelva

1. De forma general, y sin perjuicio de la legislación vigente aplicable y de disposición expresa en contrario, corresponderá a la Universidad de Huelva la titularidad y propiedad de los resultados de investigación, así como los derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de los mismos, obtenidos por el personal de la Universidad de Huelva en el desarrollo de sus actividades de investigación, de conformidad con lo expuesto en el presente Capítulo.

2. La titularidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual facultará a la Universidad de Huelva a ejercer y desarrollar libre y discrecionalmente los derechos esenciales y accesorios derivados de la titularidad, aplicables a los resultados de investigación.

3. No obstante lo anterior, el ejercicio de los derechos derivados de la titularidad se llevará a cabo con la salvaguarda de:

a) Los derechos morales que pudieran corresponder en cada caso a la persona inventora o autora, conforme a la legislación vigente.

b) Los derechos a participación de los autores/as o inventores/as en los beneficios de explotación que correspondan de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del presente Reglamento.

Artículo 5.- Titularidad y propiedad de los resultados de investigación generados con la colaboración de terceros

1. De forma general, y salvo pacto en contrario, la titularidad y propiedad de los resultados de investigación generados por el personal de la Universidad de Huelva en colaboración con terceros, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de los mismos, corresponderán en régimen de cotitularidad a la Universidad de Huelva en la proporción en que hubiese contribuido (considerando las aportaciones intelectuales y económicas de su personal). En los casos en los que sea imposible determinar dicha proporción por las partes, se presumirá que la proporción de titularidad de la Universidad de Huelva será del 50%, debiendo pactarse así en el contrato o convenio que se suscriba a tal efecto.

2. De forma general, y salvo pacto en contrario, la titularidad y propiedad de los resultados de investigación, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de los mismos, cuando hayan sido generados por el estudiantado de la Universidad de Huelva bajo la dirección, coordinación, colaboración o tutorización efectiva de personal investigador de esta Universidad, corresponderán en régimen de cotitularidad a la Universidad de Huelva y al estudiante

en la proporción en que hubiese contribuido cada parte al resultado (considerando las aportaciones intelectuales y económicas relevantes). En los casos en los que sea imposible determinar dicha proporción por las partes, se presumirá que la proporción de titularidad de la Universidad de Huelva será del 50%.

3. De forma general, y salvo pacto en contrario, la titularidad y propiedad de los resultados de investigación, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual derivados de los mismos, cuando hayan sido generados por el estudiantado de la Universidad de Huelva en los que la participación del personal investigador de la Universidad se restrinja a su encargo y/o evaluación, corresponderá exclusivamente al estudiante generador de los mismos. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, la Universidad de Huelva podrá reservarse un derecho de uso no exclusivo, gratuito e intransferible con fines de investigación y de docencia.

4. Cuando los resultados de investigación sean generados en el contexto de contratos, convenios o proyectos de investigación, desarrollo o innovación celebrados o suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, las condiciones de titularidad y propiedad de los resultados y de los derechos de propiedad industrial y/o intelectual asociados a los mismos habrán de ajustarse a lo pactado en dichos contratos, convenios o proyectos. En el caso de no mencionarse nada al efecto, la titularidad de los resultados corresponderá a la Universidad de Huelva. En el caso de que se acuerde un régimen de cotitularidad de la propiedad de los Resultados de investigación, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual asociados a los mismos, deberán establecerse las obligaciones de las partes en lo que respecta al ejercicio de las actuaciones para la protección, internacionalización, transmisión y/o explotación de los correspondientes derechos de propiedad industrial y/o intelectual, así como la distribución de beneficios en caso de cesión o licencia de los mismos.

Artículo 6.- Deber de colaboración y confidencialidad

1. Tanto la Universidad de Huelva como toda persona sujeta al presente Reglamento por haber generado o participado en la obtención de resultados de investigación cuya titularidad y/o propiedad corresponda a la Universidad de Huelva, se comprometen a colaborar en términos de lealtad y buena fe, y a realizar cuantos actos fuesen necesarios y estuviesen razonablemente a su alcance al objeto de preservar los derechos que reconoce la legislación vigente y el presente Reglamento.

2. Todo tercero que haya participado en la generación de resultados de investigación y ceda la titularidad y/o propiedad a la Universidad de Huelva, deberá suscribir con ésta un acuerdo en el que se materialice dicha cesión y que deberá incluir:

a) La obligación de mantener la más estricta confidencialidad en cuanto a los resultados de investigación y de adoptar cuantos compromisos fuesen necesarios para evitar que se vean perjudicados los derechos que corresponden a la Universidad de Huelva.

b) El deber de colaboración con la Universidad de Huelva en la gestión, protección, valorización, comercialización, transmisión y/o explotación de los resultados y/o de los derechos de propiedad industrial y/o intelectual asociados a los mismos.

c) En su caso, la participación en los beneficios de explotación que por dicha transmisión y/o explotación se obtengan.

CAPÍTULO III: GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Artículo 7.- Comunicación e información de resultados de investigación susceptibles de protección

1. Corresponde a la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI en adelante) de la Universidad de Huelva la gestión de la protección de los resultados de investigación a los que sea aplicable el presente Reglamento.

2. Los resultados de investigación cuya propiedad industrial e intelectual sean susceptibles de protección según el presente Reglamento, y cuya titularidad o propiedad corresponda a la Universidad de Huelva, deberán ser comunicados por escrito a la OTRI por la persona responsable del resultado de investigación con antelación a toda divulgación del resultado en cuestión. Dicha comunicación deberá realizarse, en todo caso, en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención, según lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley de Patentes (Ley 24/2015 de 24 de julio). El incumplimiento de la obligación de comunicación de dichos resultados dará lugar a la pérdida del derecho de participación en los beneficios de explotación establecidos en el Capítulo IV del presente Reglamento, obtenidos a través de su transmisión y/o explotación.

3. La persona responsable del resultado de investigación, en su escrito de comunicación presentado mediante registro, deberá hacer constar, al menos, la siguiente información:

a) Origen y/o fuente de financiación asociada a la generación del resultado de investigación.

b) Participación y/o derechos de terceros, no vinculados a la Universidad de Huelva, en la titularidad y/o propiedad del resultado, así como de los derechos de propiedad industrial y/o intelectual asociados al mismo.

c) Inventores/as o autores/as del resultado de investigación, así como el personal colaborador necesario para la generación del resultado.

Artículo 8.- Evaluación y decisión sobre la protección de los resultados de investigación

1. La Universidad de Huelva, a través de la OTRI, en el plazo de tres meses desde la notificación de la invención por parte de la persona responsable del resultado de investigación, le comunicará por escrito la voluntad de mantener sus derechos sobre la invención a través de la solicitud de la correspondiente patente, cualquier otra modalidad de propiedad industrial o secreto empresarial. La forma de protección de la invención, así como cualquier tipo de actuación pertinente en la gestión, transferencia, etc., de la misma, se hará de forma conjunta entre la OTRI y la persona responsable del resultado de investigación. En caso de controversia, será la Comisión de Investigación de la Universidad de Huelva la encargada de resolver.

2. La firma de todos los contratos de explotación de Resultados de investigación o de los derechos de propiedad industrial y/o intelectual asociados, será competencia del Rector/a o del Vicerrectorado con competencias en Investigación y Transferencia por delegación.

3. Si la Universidad de Huelva no estuviera interesada en la protección y/o explotación del resultado de la investigación, deberá comunicarlo a la persona responsable del resultado de investigación. La decisión sobre dicha renuncia corresponderá, oída la Comisión de Investigación, al Vicerrector con competencias en Investigación y Transferencia. En tal caso, la Universidad suscribirá un acuerdo de cesión de los derechos asociados en favor de los autores/as o inventores/as, quienes los podrán ejercer en su propio nombre en las condiciones fijadas en el artículo 10 del presente Reglamento.

4. Con carácter general, el procedimiento de internacionalización de los derechos de propiedad industrial será gestionado desde la OTRI, previa presentación por parte de la persona Responsable del resultado de investigación del contrato de licencia con un tercero para su explotación. También se llevará a cabo el procedimiento de internacionalización en el caso de que los inventores hayan promovido una empresa de base tecnológica (EBT) para la explotación de la propiedad industrial. El plazo máximo para la toma de decisión sobre la extensión internacional de los derechos de propiedad industrial finalizará un mes antes de la fecha de fin de reivindicación de prioridad.

5. La Universidad de Huelva, por motivos presupuestarios o de viabilidad, se reserva el derecho de poder retirar o abandonar el mantenimiento de la protección de los derechos de propiedad industrial y/o intelectual en aquellos casos en los que lo estime oportuno.

CAPÍTULO IV: DERECHOS Y DEBERES ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Artículo 9.- Costes relacionados con la protección de los resultados de investigación

Los costes relacionados con la solicitud de la protección de los resultados de investigación, incluyendo los costes de asesoramiento técnico en la redacción de la memoria, y de los derechos asociados a los mismos de los que sea titular la Universidad de Huelva, correrán a cargo de la partida presupuestaria de la Universidad consignada a este efecto, y será gestionada por el Vicerrectorado con competencias en Investigación y Transferencia. Estos costes serán deducidos de los primeros ingresos derivados de la explotación de los resultados.

Artículo 10.- Distribución de beneficios derivados de la explotación de los resultados de investigación cuya titularidad corresponde a los autores/as

En el caso de que la Universidad de Huelva hubiera renunciado a sus derechos de propiedad industrial y/o intelectual según lo dispuesto en el artículo 8.4 del presente Reglamento, y el autor/a (o autores/as) hayan decidido proteger dichos derechos, la Universidad retendrá el derecho a:

a) Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita para docencia e investigación
b) Una participación del 10% de los ingresos percibidos por la transmisión y/o explotación de dichos derechos por parte de los autores/as o inventores/as, que será distribuido a partes iguales entre la Universidad de Huelva y el Departamento o Departamentos a los que pertenezcan los autores/as o inventores/as.

Artículo 11.- Derechos económicos derivados de los resultados de la investigación cuya titularidad corresponde a la Universidad, explotación, modalidad de participación y distribución de beneficios

1. A efectos del presente Reglamento, corresponderá a la Universidad de Huelva la libre explotación de los resultados de investigación que aquí se regulan, por sí misma o mediante terceros debidamente autorizados.

2. En el caso de explotación mediante terceros, se requerirá la formalización de un Contrato de Transferencia de Tecnología entre la empresa o entidad externa y la Universidad de Huelva, en el que se regulen los términos en que se producirá la transferencia a favor de la empresa o entidad externa de los derechos de uso y explotación comercial de la patente o invención de la Universidad que se empleará en sus actividades, así como la correspondiente contraprestación a la que tendrá derecho la Universidad.

3. En el caso de que la entidad externa objeto del contrato sea una EBT de la Universidad de Huelva promovida por los inventores/as, se contemplará una minoración en la contraprestación en favor de la Universidad de Huelva a negociar en el contrato, basada en la posibilidad de contratación por parte de la empresa de egresados/as o doctores/as de la Universidad de Huelva, o la formalización de contratos de I+D al amparo del Art.83-LOU celebrados con la Universidad de Huelva. En este caso, La Universidad de Huelva, mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno, podrá ceder a la EBT sus derechos sobre la invención patentada para su venta a terceros interesados en su adquisición, en condiciones excepcionales.

4. La Universidad de Huelva se reserva el derecho a realizar auditorías, a través de un auditor externo independiente, en la empresa o entidad externa para verificar en sus libros contables las ventas anuales de la empresa.

5. En todos los contratos de explotación se introducirá una cláusula de salvaguarda por la cual, si transcurrido un plazo razonable previamente fijado y acordado entre las partes, no se realiza una explotación real y efectiva, la Universidad de Huelva podrá rescindir el contrato y quedar libre para suscribir nuevos contratos con terceros.

6. Con carácter general, tendrán derecho a participar en los beneficios de explotación:

a) El personal investigador de la Universidad de Huelva que haya participado en la generación del resultado de investigación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a) del presente Reglamento. La persona Responsable del resultado de investigación deberá comunicar a la OTRI los nombres que integran dicho personal, indicando su porcentaje de participación mediante comunicación escrita y firmada por todos los miembros participantes.

b) Terceros que hayan participado en la generación del resultado de investigación y hayan cedido legítimamente sus derechos a la Universidad de Huelva.

c) Estudiantes que hayan participado en la generación del resultado de investigación y hayan cedido legítimamente sus derechos a la Universidad de Huelva

7. La distribución de los beneficios de explotación asociados a resultados de investigación será la siguiente:

- 50% para el personal investigador o autores/as del resultado de la investigación, en proporción a su participación en el hallazgo del mismo.
- 25% para la Universidad de Huelva.
- 25% para el Departamento o Departamentos a los que pertenezcan los autores/as.

CAPÍTULO V: REGISTRO Y CONTROVERSIAS

Artículo 12.- Registro

La OTRI mantendrá un registro de todas las solicitudes y depósitos de los diferentes tipos de protección industrial e intelectual que contemple este Reglamento. En el caso de que sea el organismo contratante de la investigación el que efectúe la solicitud (artículo 5.4 del presente Reglamento), la persona responsable del resultado de investigación deberá remitir una copia de la misma y mantener informada a la Universidad de Huelva del estado de la tramitación y eventual concesión del derecho correspondiente.

Artículo 13.- Controversias

Las controversias que surjan como consecuencia de la aplicación del presente Reglamento requerirán, con carácter previo al inicio de acción judicial alguna, su sometimiento al acto de conciliación en los términos establecidos en el Capítulo IV de la Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado Reglamento de Patentes de la Universidad de Huelva aprobado por Consejo de Gobierno el 18 de noviembre de 2002 y cualquiera otra disposición contraria al presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Huelva.