

NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

INTRODUCCIÓN.-

Una patente es un título que concede el Estado para la explotación en exclusiva, por un tiempo determinado, de una invención. También se denomina así al documento que contiene la descripción y reivindicaciones de la materia a proteger.

Los requisitos que debe reunir una patente:

- Novedad: La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986), en su Art. 6., considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

- Actividad inventiva: Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. (Art. 8 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

- Aplicación industrial: Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. (Artículo 9, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad).

El concepto de invención no está definido en la Ley de forma clara, sino indirectamente a través de una lista de elementos que no pueden considerarse invenciones, excluidos expresamente de la patentabilidad (Art. 4.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986), como son:

- Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, comerciales, así como los programas de ordenador.
- Las formas de presentar informaciones.
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.

El Art. 5 de la misma Ley, añade que se exceptúan de la patentabilidad:

- Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- Las variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la Ley de marzo de 1975 sobre Protección de las Obtenciones Vegetales.
- Las razas animales.
- Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales.

La Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986), en su artículo 20, dice que corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y cuantía 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, como consecuencia de su función de investigación en la Universidad, que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.

Por tanto, mientras no se regulen estos términos estatutariamente, se hace necesaria esta Normativa.

Artículo 1.- Corresponde a la Universidad de Extremadura 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, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (art.20.2. Ley 11/1986). 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. Corresponderá a la Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación, según la citada Ley 11/1986 de 20 de marzo.

Artículo 2.- Los Profesores tendrán el deber de notificar inmediatamente tales invenciones (apdo. 3. art.20. Ley 11/1986) al Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad. Dicha notificación deberá efectuarse por escrito junto con los datos, antecedentes e informes necesarios para poder evaluar los resultados e importancia de la novedad con objeto de que la Universidad, en el plazo de tres meses, pueda ejercer los derechos que le correspondan. El incumplimiento de esta obligación por parte del inventor llevará consigo la pérdida de sus derechos. Todo el proceso se llevará cabo con la máxima discreción, a fin de que no se pierda el carácter secreto de la invención.

El Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación, una vez recibida dicha notificación y, en el plazo anteriormente mencionado, decidirá conjuntamente con los autores la vía más apropiada para la protección de los resultados. En el caso de producirse conflicto entre ambos, el órgano encargado de resolverlo será la Comisión de Investigación de la Universidad, asistida por el profesor autor de la invención y por el director del Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación. La Comisión de Investigación, para este cometido, podrá servirse de sus propios medios o solicitar el asesoramiento de expertos o profesionales en la materia.

Artículo 3.- En el caso de que los inventores sean de diferentes organismos, la titularidad de la protección será de ambos corriendo proporcionalmente con los gastos relativos a dicha protección.

Artículo 4.- Los costes de tramitación de la solicitud de cualquier título de propiedad industrial, que corran por cuenta de la Universidad de Extremadura, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico y cualquier otro gasto relacionado con su mantenimiento, serán deducidos en primer término de los ingresos derivados de la aplicación del mismo.

Artículo 5.- Una vez deducidos los gastos de tramitación, los ingresos generados se repartirán con el siguiente criterio:

- 80% para los Inventores
- 20% para la Universidad de Extremadura

Artículo 6.- La Universidad de Extremadura podrá renunciar a la patente en cualquier momento, ofreciendo previamente la solicitud de la patente o la titularidad a los inventores que, de hacerse cargo de la misma, seguirán las estipulaciones indicadas en el artículo 7.

Artículo 7.- Si la Universidad de Extremadura comunica a los investigadores no tener interés en la patente, o en el caso de que no efectúe ninguna comunicación en el plazo de setenta días hábiles, a partir de la recepción de la notificación de invención de los inventores, se entiende que la Universidad renuncia a los derechos que puedan corresponderle, y el Profesor o Investigador podrá solicitar la patente a su nombre. En este caso, la Universidad tendrá derecho al 10% de los beneficios líquidos derivados de la explotación o licencia de la patente. Igual porcentaje se aplicará en el caso de cesión de los derechos de la patente por parte del titular. En cualquier caso, siempre que la patente no fuera cedida a terceros, la Universidad se reservará el derecho a obtener del titular de la misma una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita (apdo.5.art.20. Ley 11/1986).

Artículo 8.- En los trabajos de investigación sometidos a contrato con entes públicos, privados o personas físicas, deberá mencionarse a quién corresponde la titularidad y derechos de explotación de las patentes derivadas de los resultados alcanzados como fruto del contrato. Si el contrato guarda silencio sobre este punto, la titularidad de los derechos corresponderá a la Universidad, siendo de aplicación lo indicado en los artículos 2 y 7 de esta Normativa.

Artículo 9.- La Universidad de Extremadura podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad pública o privada, siendo el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación, con la ayuda de los inventores de la misma, el encargado de realizar su gestión y seguimiento, y de determinar el cauce para realizar la transmisión de los derechos de propiedad industrial.

Artículo 10.- Para extender cualquier patente nacional a internacional, será requisito indispensable que en el plazo de once meses, a partir de la fecha de prioridad de la patente, se realice un contrato de licencia con una empresa u organismo externo, que se haga cargo de los gastos de tramitación, y asuma el compromiso formal de correr con

los gastos de su mantenimiento. Transcurrido dicho plazo se considerará que los investigadores renuncian a su extensión internacional.

Artículo 11.- La protección de los resultados no constituye un fin en sí mismo, sino que debe considerarse como el primer paso de un proceso complejo para incorporar los resultados de I+D al entorno socioeconómico. Por lo tanto, el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación deberá realizar las acciones necesarias para la explotación de los resultados protegidos.

Artículo 12.- El procedimiento para la protección de resultados de investigación figura como anexo a la presente Normativa.

Artículo 13.- En lo no previsto en la presente Normativa será aplicable la legislación sobre propiedad industrial.

ANEXO

PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

1.- El procedimiento a seguir para la protección de los resultados de I+D propios de la Universidad de Extremadura se iniciará cuando se produzcan resultados de I+D susceptibles de protección. Como norma general, estos resultados obtenidos por los diferentes Grupos de Investigación de I+D de la Universidad deberán ser comunicados inmediatamente por escrito por los autores al Director del Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación

2.- Cuando se considere de mutuo acuerdo que el resultado sea susceptible de protección y tenga posibilidades de explotación, el inventor facilitará a la persona encargada de la protección en el SGTRI una breve descripción de la invención, que podrá complementar con los antecedentes que considere oportunos, tanto de publicaciones como de patentes.

3.- A partir de esta información, el SGTRI establecerá, de acuerdo con los investigadores, una serie de "palabras claves" para llevar a cabo una comprobación previa de novedad, mediante la realización de un informe preliminar sobre el estado de la técnica en relación con la materia de que se trate. Este informe preliminar lo hará el SGTRI utilizando la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (CIBEPAT).

4.- Con este informe se contrastará la novedad del resultado. Si el resultado es novedoso y tiene interés industrial para su explotación, deberá decidirse qué procedimiento de protección es el más adecuado, en caso de que pueda ser protegido por distintos sistemas, o elegir el que corresponda si solo se puede proteger por uno.

En algunas circunstancias, puede resultar que la única vía de protección sea el mantenimiento en secreto del resultado, como ocurriría en el caso de no poder protegerse o de no estar suficientemente maduro para su protección por los medios de

propiedad industrial. En esta situación el SGTRI comunicará al investigador responsable que la difusión podría hacerle perder la posibilidad de la protección. Cuando se trate de un resultado susceptible de ser protegido y después publicado, se le indicará en que fecha puede realizar la publicación.

En el supuesto en que se dé una divergencia entre los criterios del grupo de investigación y los del SGTRI, la Comisión de Investigación (según el punto 2 de la Normativa sobre la protección de resultados de investigación de la Universidad de Extremadura) dirimirá sobre la misma.

5.- Una vez adoptada la decisión de proteger los resultados se iniciará el proceso de protección. En el caso en que el procedimiento elegido sea el de patentar, la primera acción consistirá en la redacción de la memoria de la patente por parte del inventor con el asesoramiento técnico del personal del SGTRI.

6.- Una vez redactada la memoria, el SGTRI presentará la solicitud de la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

7.- Presentada la solicitud de patente, el SGTRI se ocupará de su seguimiento comunicando a los autores las incidencias que se produzcan en el expediente.

8.- Una vez aprobada la patente, el SGTRI la integrará en la base de datos de patentes de la Universidad. El mantenimiento no requerirá ninguna acción posterior. El SGTRI cursará comunicación a Gerencia, a fin de que dicha patente quede debidamente inventariada.

9.- Desde la fecha de solicitud de la patente española, se dispondrá de un periodo de once meses para comunicar al SGTRI el interés de cualquier organismo o empresa en la explotación de la patente, que justificaría la extensión internacional de la misma.

A partir de este momento, el SGTRI, con ayuda de los inventores, procederá a realizar los contratos para la licencia de los derechos de explotación.

10.- En el caso de la obtención de la patente española, el SGTRI, con la ayuda de los autores, deberá iniciar el proceso de identificación de posibles licenciarios. A estos posibles licenciarios se les debe ofrecer la explotación de la patente y, en su caso, negociar con alguno de ellos la licencia de explotación. Si el proceso de negociación culmina con éxito, se firmará un contrato de licencia. En dicho contrato deben explicitarse, entre otras cláusulas, las que hacen referencia a la exclusividad o no de la explotación de la patente, las limitaciones de lugar, tiempo y objeto, las regalías y el período máximo de inicio de explotación de la patente.

11.- Una vez licenciada la patente, el SGTRI debe realizar un control y seguimiento de las obligaciones recogidas en el contrato.

12.- El SGTRI debe establecer y mantener una base de datos actualizada con las patentes, propiedad de la Universidad, que no han sido cedidas a terceros, y difundirla a través de la Web del SGTRI. Esta base de datos será actualizada permanentemente, añadiendo las nuevas patentes que se registren y anotando las que pasen a dominio público.