



CEU

Orientaciones generales de política de propiedad industrial en la Universidad San Pablo-CEU

Comisión de Investigación,
Universidad San Pablo-CEU.

Madrid, 26 de septiembre de 2018



CEU

Orientaciones generales de política de propiedad industrial en la Universidad San Pablo-CEU.

I. NORMATIVA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD.

Está contenida en el título III (artículos 11 a 14) de la Normativa de gestión de Proyectos de Investigación aprobada por el Patronato de la Universidad en su sesión de 21 de mayo de 2011:

III. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Artículo 11

- 1. Corresponde a la Universidad la titularidad y la gestión de los resultados de investigación y de las invenciones realizadas por el personal docente e investigador, así como por el personal de administración y servicios, becarios y estudiantes si fuera el caso, como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la Universidad. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños, signos distintivos, obtenciones vegetales y títulos sobre protección de topografías de productos semiconductores que pudieran obtenerse sobre dichos resultados de investigación e invenciones corresponderá a la Universidad.*
- 2. No obstante, en los proyectos de financiación pública se tendrán en cuenta las condiciones establecidas respecto a esta titularidad de las invenciones.*
- 3. En los contratos con la industria se negociará la titularidad de las invenciones si ésta no ha sido determinada de antemano en los convenios correspondientes.*

Artículo 12

Toda invención potencial realizada por personal vinculado a la Universidad (docente, investigador, de administración y servicios, becarios, estudiantes), como consecuencia del desarrollo de sus funciones en la misma, deberá ser notificada al Vicerrectorado de Investigación, el cual, si procede, realizará los trámites oportunos para patentar las invenciones u obtener el título de propiedad industrial o de protección correspondiente.

Artículo 13

- 1. En el supuesto de que los trámites del artículo 12 tuvieran como resultado la concesión de una patente o título de protección, la Universidad, en tanto que titular, podrá optar entre:*
 - a) Explotar directamente la patente, incluido en este supuesto la firma de acuerdos de licencia de explotación de la patente.*
 - b) En aquellos casos en que la explotación directa resulte imposible o gravosa, ceder a terceros su titularidad sobre la misma, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.*
- 2. En ambos supuestos, los autores de la patente o invención tendrán derecho a percibir el 50% de los beneficios netos que la explotación o cesión origine para la Universidad, salvo en aquellos casos de cesión en los que los terceros sean esos mismos autores. El Consejo de Gobierno podrá establecer porcentajes superiores a favor de los autores en el caso de aquellas patentes o invenciones en las que se produzcan importantes ingresos a favor de la Universidad.*



Artículo 14

1. La propiedad intelectual (derechos de autor) de las actividades de investigación, asesoramiento, consultoría, etc., realizadas por los profesores de la Universidad corresponde al autor, salvo las derivadas de la realización de programas de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de la Universidad, en cuyo caso corresponden a ésta.

2. En el caso de los programas de ordenador a los que se hace referencia en el apartado anterior, el autor del programa lo notificará al Vicerrectorado de Investigación, el cual actuará de forma similar a lo establecido en el artículo 12, con el fin obtener el título de protección que el ordenamiento vigente establezca para este tipo de invenciones.

3. En el supuesto de que los trámites descritos en el apartado anterior tuvieran como resultado la concesión de un título susceptible de explotación económica, la Universidad, como titular del mismo, podrá optar entre:

a) Explotar directamente dicho título.

b) En aquellos casos en que la explotación directa resulte imposible o gravosa, ceder a terceros su titularidad sobre el mismo, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.

4. En ambos supuestos, los autores del programa de ordenador tendrán derecho a participar en los beneficios netos que la explotación o cesión origine para la Universidad, salvo en aquellos casos de cesión en los que los terceros sean esos mismos autores. Tal participación será como mínimo en un 50% de esos beneficios netos, aunque el Consejo de Gobierno podrá establecer porcentajes superiores a favor de los autores en el caso de aquellos programas de ordenador que produzcan importantes ingresos a favor de la Universidad.



CEU

II. ORIENTACIONES GENERALES DE POLÍTICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU.

A. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 96 de las NOF establece que son objetivos esenciales de nuestra Universidad el desarrollo de la investigación de calidad y la transferencia social del conocimiento y la tecnología.

Con el fin de profundizar en estos dos objetivos, la Comisión de Investigación de la Universidad entiende que es preciso facilitar la aplicación de nuestra normativa de propiedad industrial –la contenida en los artículos 11 a 14 de la Normativa de gestión de proyectos de investigación aprobada por el Patronato de la Universidad de 21 de mayo de 2011–, mediante la aprobación de unas orientaciones generales de política de propiedad industrial, que permitan lograr una mejor valorización y protección del conocimiento generado por nuestro personal docente e investigador, de forma que avancemos en el camino que nuestra Universidad entiende que está llamada a recorrer: convertirse en una fuente y motor del desarrollo económico de la sociedad.

Asimismo, la Comisión de Investigación de la Universidad es consciente de que las Universidades españolas están adoptando normativas que tienen en cuenta las novedades legislativas introducidas por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación¹ y Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, dirigidas a mejorar su competitividad, por lo que considera que estas normativas deben inspirar a estos criterios de nuestra política industrial en lo referente a los derechos y deberes del personal investigación y la titularidad de las invenciones por parte de la Universidad.

Por su parte, el Vicerrectorado de Profesorado e Investigación contempló dentro de su objetivo general de fomento de la actividad investigadora del profesorado (Vid . objetivo general nº 5 del Documento 04.i ViPi), la necesidad de hacer, entre otros, una valoración del intangible que representa la investigación. Y, en este contexto, en el objetivo específico nº15 para el curso 2018-2019 se explicita la necesidad de desarrollar normativas de investigación y, en concreto, que la normativa de gestión de la propiedad industrial de la USP-CEU se apoye en los criterios adoptados al efecto por Comisión de Investigación.

¹ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617>



B. TITULARIDAD.

1. Con carácter general, corresponde a la USP-CEU la titularidad y la gestión de las invenciones realizadas por el personal investigador de la Universidad, resultado de su actividad investigadora en la misma, tanto en los supuestos en que tales resultados puedan ser susceptibles de protección mediante patente, modelo de utilidad, o cualquier otro título reconocido de propiedad industrial, secreto industrial y resto de conocimientos que no lleguen a protegerse².
2. También con carácter general, corresponde a la USP-CEU la titularidad de los programas de ordenador realizados por personal investigador de la Universidad en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de la Universidad.
3. No obstante lo anterior, cuando las invenciones y demás resultados sean consecuencia de un proyecto de la USP-CEU con un ente público o privado, al amparo de un contrato, habrá que estar a lo que en dicho contrato se estipule sobre la titularidad de dichos resultados. Igualmente ocurrirá en el supuesto de invenciones desarrolladas en el marco de proyectos financiados por una convocatoria de entidades externas, públicas o privadas, en los que se deberá tener en cuenta lo que tales convocatorias establezcan.
4. Cualquiera de las invenciones titularidad de la USP-CEU 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 USP-CEU para fines docentes y de investigación.
5. En el supuesto de que una Empresa de Base Tecnológica (EBT) ligada a la USP-CEU quisiera explotar una invención titularidad de la USP-CEU, será preciso la firma del oportuno convenio de colaboración, el cual establecerá

² En línea con lo que establece el Art. 21.1 de la nueva ley de patentes para las Universidades públicas: “1. **Las invenciones realizadas por el personal investigador** de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales **pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.** A estos efectos se considera en todo caso personal investigador el definido como tal en el artículo 13 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el personal técnico considerado en dicha Ley como personal de investigación y el personal técnico de apoyo que, conforme a la normativa interna de las universidades y de los centros de investigación, también tenga la consideración de personal de investigación.”



las condiciones para la cesión de la explotación de los resultados de investigación a la EBT.

C. PERSONAL.

1. La normativa de propiedad industrial se aplica a las actividades de investigación de la Universidad, incluidas las desarrolladas en el marco de proyectos de investigación titularidad de la misma, en las que participe:
 - a. Personal con vinculación laboral con la Universidad en el ejercicio de sus funciones.
 - b. Personal sin vinculación laboral con la Universidad que participe en proyectos de investigación titularidad de la Universidad.
2. En todos los casos de invenciones, incluidas aquellas que se produzcan en el marco de proyectos de investigación de la Universidad y/o en las que participe bien personal sin vinculación laboral con la misma, bien alumnos bajo la dirección de un profesor de la Universidad, la Universidad recabará la cesión previa por parte de todos los inventores de los derechos sobre las invenciones o demás resultados de investigación.
3. Estos criterios de propiedad industrial no se aplican en ningún caso a las invenciones de alumnos de grado, máster o doctorado que no estén vinculadas con proyectos de investigación titularidad de la Universidad en los que hayan participado bajo la dirección de profesores de la Universidad. Estas invenciones del alumnado en el marco de su actividad formativa en grado, máster y doctorado, deberán ser objeto de una regulación específica por parte de la Universidad.

D. DERECHOS DEL PERSONAL INVENTOR: DERECHO DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POR PARTE DEL PERSONAL EXTERNO.

El personal investigador que haya realizado la invención tendrá derecho a:

1. Ser mencionado como inventor o autor en el título de propiedad industrial o intelectual correspondiente, si lo hubiera.
2. Participar en los beneficios que obtenga la Universidad³ por la explotación de la invención, su licencia o la cesión a terceros de sus derechos sobre la misma conforme a los porcentajes establecidos en la presente normativa.

³ En línea con lo que establece el Art. 21.4 de la nueva ley de patentes para las Universidades públicas: “4. **El investigador tendrá en todo caso derecho a participar en los beneficios que obtengan las entidades en las que presta sus servicios de la explotación o de la cesión de sus**



E. OBLIGACIONES DEL PERSONAL INVENTOR: COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

El personal investigador responsable de la actividad investigadora en el marco de la cual se produce la invención estará obligado a:

1. Comunicar a la Universidad, a través del Vicerrectorado de Profesorado e Investigación, la obtención de resultados de investigación susceptibles protección, proporcionando información suficiente para la correcta identificación y evaluación de los mismos, junto con el documento de cesión de derechos cumplimentado y firmado por todos los participantes en la invención. Para tal comunicación se empleará los modelos y formatos implantados por la Universidad.
2. Guardar la confidencialidad sobre su contenido, absteniéndose de su divulgación y publicación de forma que, en su caso, no se malogre la posibilidad de protección de tales invenciones.

F. DECISIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.

1. A partir de la comunicación de la potencial invención por parte del responsable de la actividad investigadora, el Vicerrectorado de Profesorado e Investigación será competente, oída la Comisión de Investigación de la Universidad y contando con los asesoramientos que estime oportunos, para decidir sobre la procedencia de proteger tales invenciones y, entre otros, para:
 - a. Decidir sobre la protección de un determinado resultado de investigación (tipo de protección, ámbito geográfico, ámbito temporal) y su ampliación en su caso. En el caso de las **patentes**, se seguirá, con carácter general, la siguiente política:
 - i. Se contará para adoptar tal decisión con el informe del Estado de la Técnica emitido por la OEPM.
 - ii. A partir de dicho informe, se decidirá si se acude a la vía de la patente nacional o a la vía PCT.
 - iii. En el caso de solicitud de patente nacional: si en los 12 de meses de plazo que hay desde la solicitud para presentar la solicitud internacional, no hubiera constancia de una empresa que pueda estar interesada en la patente, no se acudirá a la vía internacional. Y, si después de 12 meses desde la concesión de la patente

***derechos sobre dichas invenciones**, cuando la patente se solicite a nombre de la entidad o se decida el secreto industrial. Estas entidades podrán también ceder la titularidad de dichas invenciones al autor de las mismas, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación o una participación de los beneficios que se obtengan de la explotación de esas invenciones determinada de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 7”*



nacional no hubiera ninguna empresa interesada en su explotación, se abandonaría definitivamente la patente, conforme a lo establecido más adelante.

- iv. En el caso de solicitud de patente internacional: si en los 30 meses que hay desde la solicitud hasta la entrada en las fases nacionales en cada uno de los países que se designen, no se logra que haya una empresa interesada, se abandonaría definitivamente la patente, conforme a lo establecido más adelante.
 - b. Solicitar el correspondiente título de propiedad y decidir en qué términos ha de realizarse dicha solicitud.
 - c. Plantear al Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de la Universidad la continuidad o no de la titularidad de sus derechos sobre una invención y su cesión a los inventores o autores.
2. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de la Universidad decidirá, a propuesta del Vicerrector competente:
- a. La cesión de la titularidad de una determinada invención a los inventores o autores, en aquellos supuestos en los que la Universidad no estuviera interesada bien en la protección de un determinado resultado de investigación, bien en continuar siendo titular de unos derechos sobre una patente, bien en extender territorialmente la protección de una patente. En todos estos casos, será preciso la comunicación expresa por parte de la Universidad a los inventores de su renuncia y la aceptación expresa por parte de aquellos de aceptar los derechos y obligaciones de la Universidad con relación a la invención.

En estos casos, la Universidad mantendrá una licencia de utilización no exclusiva, intransferible y gratuita, salvo en el supuesto de que la invención sea cedida a terceros, caso en el que la Universidad tendrá derecho a percibir el 20% de los beneficios líquidos derivados de la explotación o del derecho concedido.

- b. La licencia a terceros del título concedido con relación a una determinada invención o la solicitud del mismo, así como la enajenación de la titularidad de la Universidad sobre dicho título.

G. COSTES DE LA PROTECCIÓN Y REPARTO DE BENEFICIOS.

1. En los supuestos en los que el Vicerrector competente decida sobre la pertinencia de proceder a la solicitud de protección de un determinado resultado de investigación, la Universidad se hará cargo de todos los gastos de tramitación de las



solicitudes que sean presentadas en las condiciones fijadas por el Vicerrector: tipo de protección, ámbito geográfico, ámbito temporal, etc.

2. Con carácter general, los investigadores autores de las invenciones titularidad de la Universidad tendrán derecho a participar en un 50% de los beneficios netos que dichas invenciones generen para la Universidad
3. En el caso de que los investigadores no estén de acuerdo con el tipo de protección o con el ámbito temporal y territorial de la misma, podrán proponer a la Universidad una protección distinta, asumiendo el coste de la misma⁴ personalmente o con cargo a aquellos proyectos de investigación con financiación externa titularidad de la misma, de los que son responsable y que puedan soportar el nuevo planteamiento. En tales casos, el porcentaje de la Universidad sobre los potenciales beneficios netos que pueda arrojar la explotación o licencia de la invención será de:
 - a. El 50% cuando el coste haya sido asumido con cargo a los proyectos de investigación titularidad de la Universidad.
 - b. Y el 20% si el coste hubiera sido asumido personalmente por los inventores.

⁴ Se admite la posibilidad de que los investigadores continúen con la patente, aún en el caso de que la Universidad decida no seguir con la misma, al igual que se hace en otras Universidades; por ejemplo, la UPM se establece que “ *si al cabo de 2 años contados a partir del momento de presentación de la solicitud de registro de la propiedad intelectual, no se hubiera procedido a suscribir un contrato de explotación con un tercero, la UPM dejará de correr con los gastos derivados de la protección y de su extensión internacional y serán los autores o inventores los que asumirán los mismos a partir de ese momento* ”