

REGLAMENTO SOBRE LAS INVENCIONES Y DEMÁS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

(Aprobado por el Consejo de Gobierno, sesión de 26 de septiembre de 2013, BOCyL nº 207 de 25 de octubre de 2013).

La regulación de la titularidad, distribución de beneficios, así como de las diversas situaciones que se puedan presentar con las invenciones creadas por los profesores e investigadores de la universidad, como consecuencia de su actividad investigadora en la misma, debe ser efectuada por cada universidad, según se prevé en los apartados 1 al 7 del artículo 20 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo (BOE del 26 de marzo de 1986). Asimismo, ha de considerarse especialmente la Ley Orgánica 6/2001, 21 de diciembre de Universidades que en su artículo 80, apartado quinto (modificación establecida en la Ley 14/2011) establece que: *“Formarán parte del patrimonio de la Universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la Universidad de las funciones que les son propias. La administración y gestión de dichos bienes se ajustará a lo previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”*; el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad intelectual; la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño Industrial; la Ley 4/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación.

En el artículo 126 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid se menciona que la Universidad será titular de las invenciones derivadas de trabajos financiados por la propia Universidad, si bien a los investigadores implicados en ellos se les reconocerá la autoría de la patente, marca o modelo de utilidad y recibirán una participación económica del cincuenta por ciento en los resultados de su explotación establecida por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación. Además, se establece que en los casos en que se produzcan como consecuencia de trabajos desarrollados en virtud de contratos se atenderán a lo estipulado en los mismos; y que el Consejo de Gobierno deberá autorizar las transferencias de resultados de la investigación no contratada efectuada por los profesores.

Asimismo, resulta fundamental considerar que el Convenio suscrito entre la Universidad de Valladolid y la Fundación General de la Uva, confiere a la Fundación autorización para: *“Gestionar cuantos servicios de asesoramiento, información, y apoyo a la investigación la*

Fundación estime conveniente emprender, incluida la gestión, por cuenta de la Universidad, de los derechos de propiedad intelectual e industrial ...” [Cláusula cuarta, apartado uno, letra a) del mismo], posibilitando que la Universidad pueda contar, en la gestión de los resultados de la investigación de esta Universidad, con la colaboración de la Unidad de Patentes de la Oficina de Transferencia y Tecnología, integrada en la Fundación General de la Universidad de Valladolid.

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales

Artículo 1. Finalidad y objeto del presente Reglamento.

1. El presente Reglamento pretende desarrollar la normativa vigente sobre titularidad, gestión y cesión de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII), las invenciones y demás resultados de la investigación de los profesores e investigadores de la Universidad, así como regular las modalidades y cuantía de la participación tanto de los profesores e investigadores como de la propia Universidad en los beneficios derivados de la explotación y cesión de los derechos sobre tales invenciones y resultados.
2. Constituyen el objeto del presente reglamento los derechos sobre las patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, derechos de propiedad intelectual, invenciones y demás resultados de la investigación cuya titularidad corresponda a la Universidad de Valladolid y que sean susceptibles de explotación económica.
3. La Unidad de Patentes, encuadrada en el seno de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTRI) de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito entre la Universidad de Valladolid y su Fundación, será la encargada de gestionar la cartera de patentes y otros activos de PII aplicando el presente Reglamento y otras instrucciones que dimanen del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica
4. Se creará un fondo de patentes gestionado por la Unidad de Patentes para el impulso y fomento de la protección de la Propiedad Intelectual e Industrial, cuya gestión se llevará a cabo por tal Unidad, bajo la dirección del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica.

Artículo 2. Titularidad de los resultados de investigación.

1. Corresponde en general a la Universidad de Valladolid la titularidad de las invenciones y demás resultados de las investigaciones realizadas por el personal docente e investigador de la misma como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.
2. No obstante, cuando las invenciones y demás resultados de investigación sean consecuencia de un contrato o convenio de la Universidad o de alguno de sus Departamentos, Institutos o profesores con un ente público o privado, habrá que estar a lo que en dicho convenio o contrato se estipule sobre la titularidad de tales resultados.
3. La Universidad sólo podrá ceder la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII), las invenciones y demás resultados de la investigación en los supuestos y con arreglo al procedimiento y a las condiciones previstas en el presente Reglamento.

Artículo 3. Gestión y control de la cartera de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII) y otros derechos sobre los resultados de la investigación.

1. La Unidad de Patentes de la Universidad de Valladolid será el órgano competente para el control y actualización de la documentación relativa a la cartera de derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII) y otros derechos sobre los resultados de la investigación. A tal fin, realizará anualmente una revisión de la mencionada cartera, con objeto de optimizar su gestión, definiendo las acciones a adoptar para cada uno de tales derechos o activos y pudiendo abandonar aquellos sin interés
2. Asimismo, le corresponde la gestión de los resultados de la investigación objeto del presente Reglamento y la explotación de sus derechos sobre las invenciones y demás resultados de investigación de que sea titular la Universidad de Valladolid, así como el ejercicio de los demás derechos y acciones que le reconozca la legislación vigente sobre propiedad industrial e intelectual y derechos afines.
3. La Unidad de Patentes de la Universidad de Valladolid elaborará un protocolo de actuación para llevar a cabo la gestión de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (PII) y otros derechos sobre los resultados de la investigación cuya titularidad ostente la Universidad, que contemplará la elaboración de contratos tipo, informes, documentos y procedimientos de actuación para orientar y solventar los problemas que se pudieran plantear al Personal docente e investigador para la protección y explotación de estos derechos.

4. En el caso de que se encomendase la gestión, la explotación o el ejercicio de sus derechos sobre los resultados de la investigación a una Entidad gestora externa, el convenio correspondiente entre ambas entidades deberá ser aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad a propuesta de la Comisión del Consejo Gobierno con competencias de Investigación.

Artículo 4. Posibilidad de ceder los derechos sobre los resultados de la investigación.

1. La Universidad podrá ceder a terceros sus derechos sobre las invenciones y demás resultados de la investigación cuya titularidad ostente, con arreglo a lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Valladolid y al procedimiento y a las condiciones previstas en el presente Reglamento.
2. Esta posibilidad y condiciones de cesión también se extenderá a las licencias, a las marcas, a los programas informáticos y a los derechos de propiedad intelectual cuya titularidad corresponda a la Universidad.

Artículo 5. Notificación a la Universidad.

1. Los profesores e investigadores de la Universidad deberán notificar inmediatamente por escrito al Vicerrectorado de Investigación y a la Unidad de Patentes, a través del procedimiento que se arbitre, cualquier invención o resultado de sus investigaciones que sea susceptible de explotación económica y cuya titularidad corresponda a la Universidad.
2. La Unidad de patentes, al recibir la información, iniciará de inmediato el estudio del caso con objeto de proceder a poner en marcha el procedimiento establecido en este Reglamento para la protección de los derechos derivados de la investigación.

Artículo 6. Derechos de los profesores e investigadores autores.

Los profesores e investigadores autores de las invenciones y demás resultados de la investigación como consecuencia de su trabajo en la Universidad, a través de proyectos, contratos u otros medios, tendrán derecho a ver reconocida en todo caso su autoría de las correspondientes invenciones o resultados de la investigación, así como a participar, en la cuantía establecida en el presente Reglamento, en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones y demás resultados de la investigación cuya titularidad corresponda a la Universidad.

CAPÍTULO II: Tramitación en Caso de Invenciones Patentables o Protegibles como Modelos de Utilidad, Marcas o Diseños Industriales.

Artículo 7. Trámites iniciales

1. Cuando se pretenda solicitar la protección de una invención a través de una patente o protegerla como modelo de utilidad, la comunicación a que se refiere el art. 5 deberá ir acompañada de una Memoria técnica justificativa que permita apreciar la novedad, la trascendencia inventiva y la aplicación industrial de la invención. Para su elaboración se podrá solicitar el asesoramiento de la Unidad de patentes.
2. A tal efecto, el Vicerrectorado de Investigación, o en su caso la Unidad de patentes, podrán recabar el asesoramiento de expertos sobre la viabilidad de proteger la invención mediante patente o modelo de utilidad, salvaguardando la confidencialidad de la información utilizada.
3. La Unidad de Patentes coordinará con el investigador o investigadores lo relativo a las publicaciones que hagan referencia al objeto de la patente o derechos derivados de la investigación, a fin de evitar que la publicación o publicaciones quiebren la novedad que requiere la solicitud y salvaguardar la concesión.

Artículo 8. Autorización de la Comisión y el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica

1. La Comisión del Consejo Gobierno con competencias de Investigación conocerá de las solicitudes presentadas, con objeto de verificar su conformidad a las reglas y principios establecidos por la normativa vigente, debiendo respetar cada uno de sus miembros la obligación de confidencialidad, emitiendo un informe.
2. A la vista de la información recibida, el informe emitido por la Comisión del Consejo Gobierno con competencias de Investigación y oída la Unidad de Patentes, el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica, decidirá si procede o no autorizar la solicitud de patente o de protección de un modelo de utilidad.

Artículo 9. Solicitud de la patente o de la protección de un modelo de utilidad.

1. Si el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica decide que procede autorizar la solicitud de patente, la Unidad de Patentes de la Universidad iniciará los trámites legales para la obtención de la patente, el certificado de protección de modelo de utilidad o el medio de protección que resulte más adecuado.
2. Los gastos de tramitación y mantenimiento de las solicitudes que hayan sido autorizadas por el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica se costearán preferentemente con los beneficios derivados de la gestión de

los derechos por la Unidad de Patentes. Sólo en caso de ser insuficientes se hará cargo de los mismos el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica con otros fondos.

Artículo 10. Cesión de la titularidad de la invención al profesor o investigador autor.

1. Si el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica, tras las consultas pertinentes, considera que no es conveniente la solicitud de patente, de protección a través de un modelo de utilidad o de cualquier otro medio, el autor de la invención podrá solicitar que se le ceda la titularidad de la misma. No obstante, previamente a la cesión de la titularidad, podrá llevarse a cabo una reevaluación de la solicitud si el autor realiza mejoras o adiciones susceptibles de modificar la propuesta.
2. En tales casos, la Universidad podrá ceder al citado profesor la titularidad de la invención respecto de la cual se haya rechazado la solicitud de patente o de protección, cumpliendo el procedimiento y condiciones previstos en el Capítulo II del presente Reglamento y reservándose la Universidad una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación y un 25 % de los eventuales beneficios que obtenga el profesor por la explotación.

Artículo 11. Registro de marcas y otros signos distintivos.

Las disposiciones de este Capítulo serán de aplicación también en los supuestos de registro de marcas u otros signos distintivos que confieran a la Universidad, en cuanto titular de ellos, el derecho exclusivo de utilización en el tráfico económico.

CAPÍTULO III: Explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y demás Resultados de la Investigación

Artículo 12. Explotación de los derechos por la Universidad.

1. Siempre que la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación a propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica considere que la protección de los resultados de investigación resulta de interés, la Universidad de Valladolid podrá explotar los derechos que la legislación vigente le reconozca como titular de una patente, de un certificado de protección de modelo de utilidad, de una marca o de cualquier bien o derecho protegido por la legislación sobre propiedad industrial y sobre propiedad intelectual.
2. La citada explotación podrá llevarse a cabo directamente por los servicios de la propia Universidad o encomendarse bien a la Fundación General de la Universidad, bien al

Parque Científico de la Universidad de Valladolid cuando la explotación del derecho surja en el proceso de creación de una empresa de base tecnológica, creada con arreglo al Reglamento en vigor. Esta competencia se llevará a cabo en coordinación con la Unidad de Patentes a la que se informará de cada tecnología transferida y de los derechos y/o royalties que se generan en favor de la Universidad de Valladolid.

Artículo 13. Trámites previos.

1. Antes de iniciarse la explotación, deberá elaborarse el correspondiente estudio económico de ingresos y gastos, con la periodización para los primeros años y el umbral de rentabilidad.
2. Cuando la Universidad vaya a participar en la explotación de una invención o un resultado de la investigación conjuntamente con otros cotitulares de la misma, el estudio citado en el apartado anterior deberá acompañarse del proyecto del contrato o convenio de explotación a suscribir por los cotitulares y en el que se detallen las obligaciones y derechos de las partes, las cuotas de participación y los aspectos relativos a la gestión económica, tales como ingresos y gastos imputables, reparto de beneficios y liquidación final.
3. Cuando a iniciativa de la Unidad de Patentes se proceda a la explotación de un título de propiedad industrial o intelectual, será ésta quien lleve a cabo los estudios previos de mercado y rentabilidad.
4. Cuando en el proceso de creación de una empresa de base tecnológica surja la posibilidad de explotación de un derecho de Propiedad Intelectual o Industrial o un derecho equivalente por parte de sus autores o inventores, el Parque Científico de la UVa será quien lleve a cabo los estudios previos de mercado y rentabilidad, informando de sus resultados a la Unidad de Patentes.

Artículo 14. Autorización de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación.

1. A la vista de la documentación citada y de los asesoramientos que estime precisos a través de la Unidad de Patentes, el Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica valorará si resulta de interés para la Universidad la explotación directa de los derechos que ostenta sobre una invención u otro resultado de la investigación y decidirá si autoriza o no que la Universidad explote o participe en la explotación de tales derechos, bien mediante sus propios servicios o bien a través de la Unidad de patentes.

2. En el caso patentes o derechos derivados de resultados de investigación que quieran ser explotados por empresas de base tecnológica promovidas por parte de sus autores o inventores, se requerirá informe favorable de los Servicios Jurídicos de la UVa y de la Gerencia, así como la aprobación para la constitución de dicha EBT por parte del Consejo Social y posteriormente del Consejo de Gobierno de la Uva, tal y como establece el Reglamento de Creación de Empresas de Base Tecnológica.

Artículo 15. Distribución de los beneficios de la explotación.

Cuando la explotación de los derechos sobre las patentes y demás resultados de la investigación sea llevada directamente por la Universidad o se encomiende a la Fundación General de la Universidad, los beneficios netos que se obtengan se repartirán de la siguiente manera:

- a) 50 % para los profesores e investigadores autores de la invención
- b) El 5 % para la entidad que se encargue de la explotación.
- c) El 25 % para la Universidad de Valladolid
- d) El 10 % para el Departamento, Instituto, o GIR al que pertenezcan los autores.
- e) El 10 % para el fondo de patentes.

Artículo 16. Memoria y liquidación anual de explotación.

1. Durante el mes de enero de cada año, la Unidad de Patentes presentará a la Comisión del Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación una Memoria anual en la que se recojan los ingresos y gastos realizados y los beneficios obtenidos por cada invención durante el año anterior.
2. Asimismo, facilitará a la Gerencia de la Universidad la liquidación anual que corresponda, junto con la documentación necesaria, respetando las normas contenidas en este Reglamento sobre porcentajes de distribución y aplicación de ingresos.

Artículo 17. Evaluación sobre la continuidad de la explotación.

1. Cuando la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación a propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica no considere de interés para la Universidad la explotación de los derechos de alguna invención en los términos que viene llevándose a cabo, se procederá a modificar si es posible los términos de dicha explotación o iniciará los

trámites para ceder los derechos a terceros con arreglo a lo previsto en el Capítulo IV del presente Reglamento.

2. La Unidad de patentes podrá proponer al Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica la conveniencia de abandonar la explotación de tales derechos.

CAPÍTULO IV: Cesión de los Derechos sobre las Invenciones y demás Resultados de la Investigación

Artículo 18. Condiciones generales de la cesión de derechos.

La Cesión de los derechos que ostente la Universidad sobre las invenciones y demás resultados de la investigación estará sujeta en todo caso a las siguientes condiciones:

- a. Deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación.
- b. La regalía o precio a satisfacer por la persona o entidad cesionaria deberá fijarse teniendo en cuenta las condiciones de mercado, ayudándose de cuantos informes sean precisos.
- c. Los beneficios derivados de la cesión de los derechos se distribuirán con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.
- d. En el contrato de cesión deberán recogerse como obligaciones del cesionario la de abonar los tributos y cargas fiscales que conlleve la explotación de los derechos cedidos, así como la de solicitar a la Universidad el correspondiente permiso expreso y por escrito para la eventual subcontratación de dicha explotación.
- e. Deberán cumplirse además los trámites y requisitos que para cada caso establezca la legislación vigente sobre propiedad industrial y sobre propiedad intelectual, así como las normas generales que regulen la administración y disposición de los bienes y derechos patrimoniales de las Universidades.

Artículo 19. Propuesta de cesión e informes preliminares.

1. La propuesta de cesión deberá ir acompañada de una Memoria técnica justificativa y de un proyecto de contrato.

2. Las propuestas de cesión acompañadas de la documentación citada serán enviadas al Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Política Científica, quien recabará un informe preliminar a los Departamentos o Institutos afectados y a la Asesoría Jurídica de la Universidad.

Artículo 20. Informe de la Comisión del Consejo de Gobierno con competencias en materia de Investigación.

1. A la vista de la información recibida, la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de de Investigación emitirá un informe que podrá ser favorable o contrario a la cesión de los derechos.
2. Si el informe de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de de Investigación es negativo, se rechazará la cesión sin más trámite.
3. Si el informe de la Comisión de Consejo de Gobierno con competencias en materia de de Investigación es favorable, el expediente de cesión se elevará al Consejo Gobierno para que adopte la decisión definitiva.

Artículo 21. Acuerdo del Consejo de Gobierno

Toda cesión de derechos deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno de la Universidad con carácter previo a la formalización del correspondiente contrato de cesión.

1. Por parte de la Universidad el contrato de cesión será suscrito por el Rector o persona en quien delegue.

Artículo 22. Distribución de los beneficios que se obtengan de la cesión de los derechos.

1. Los beneficios que se obtengan de la cesión de derechos sobre las invenciones y demás resultados de la investigación, se repartirán de acuerdo con las proporciones establecidas en el artículo 15 del presente Reglamento.
2. En el caso de creación de empresas de base tecnológica, los derechos a percibir en favor de la Universidad de Valladolid estarán formados por una retribución fija y una retribución variable, que se determinará en el correspondiente contrato de transferencia que se firmará entre la Universidad de Valladolid y la empresa de base tecnológica.
3. En su caso, y de forma adicional a la cantidad prevista en el párrafo anterior, la Compañía satisfará en concepto de derechos a la UVa una cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) sobre la facturación de la Compañía por la prestación servicios o la comercialización de productos que incorporen la tecnología relativa a las

licencias derivadas que otorgue en favor de terceros sobre la tecnología, todo ello sin perjuicio de la obligación de la Compañía de comunicar formalmente a la UVA su intención de otorgar dicha licencia derivada.

4. Se destinará en todo caso un 10 % de las cantidades percibidas por la Universidad de Valladolid, según los dos párrafos anteriores al Fondo de Patentes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:

A la entrada en vigor del presente Reglamento, quedará derogado el Reglamento sobre invenciones y demás resultados de las investigaciones realizadas por el personal docente e investigador de la Universidad de Valladolid, aprobado por la Junta de Gobierno de 26 de marzo de 1997.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad.