

---

## **NORMATIVA DE REGISTRO Y EXPLOTACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA**

---

FECHAS DE APROBACIÓN :

Consejo de Gobierno 22 de abril de 2010

---

### **PREÁMBULO**

De acuerdo con lo previsto en la **Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes (BOE de 26 de marzo)**, el **R.D. 1/1996 de 12 de abril que regula la propiedad intelectual**, la **Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades** y en la **Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria**, corresponde a la Universidad Católica de Ávila regular la titularidad de los resultados de su actividad investigadora, así como la distribución de beneficios y otras situaciones que se puedan plantear sobre las invenciones realizadas por sus Profesores e Investigadores.

### **DISPOSICIONES GENERALES**

#### **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 conlleven una componente técnica y sean de aplicación industrial.

#### **Artículo 2. Ámbito de aplicación**

1. La presente normativa abarca los siguientes tipos de títulos de propiedad intelectual clasificados en función del organismo que les concede protección:
  - a) Patentes, modelos de utilidad, topografías de semiconductores, diseños industriales y marcas, los cuales se tramitan y conceden por la Oficina de 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 Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

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 resultados de I+D+i**

Corresponde a la Universidad Católica de Ávila la titularidad de las invenciones realizadas por sus Profesores e Investigadores como resultado de su función docente e investigadora en la Universidad, con independencia de la naturaleza de los contratos y de la dedicación a la Universidad que aquéllos tengan. También le corresponde la titularidad de otros resultados de I+D+i, tales como diseño industrial, programas de ordenador "software", topografía de productos semiconductores, obtención de variedades vegetales, etc., derivados de las funciones de investigación de la Universidad realizadas por los profesores e investigadores.

### **Artículo 4. Titularidad de los resultados de I+D+i en convenios y contratos**

En los trabajos de investigación sometidos a contrato con entes públicos o privados o personas físicas se detallará contractualmente a quién corresponde la titularidad y derechos de explotación de las patentes derivadas de los resultados alcanzados como fruto de la investigación. En caso de no preverse explícitamente, se entenderá que la titularidad de la invención corresponde a la Universidad.

### **Artículo 5. Invención como producto de una actividad no relacionada con la del investigador en la Universidad.**

- 1.- En caso de que la invención sea resultado de una actividad no relacionada con la del investigador o profesor en la Universidad y siempre y cuando la actividad y consiguiente invención se realicen con medios propios y fuera del tiempo dedicado a su actividad profesional, la titularidad de los derechos, así como los beneficios, las obligaciones y responsabilidades que de ellos se deriven corresponderán íntegramente al inventor.
- 2.- El inventor podrá, no obstante lo anterior, ceder a la Universidad la titularidad de la invención.
- 3.- En cualquier caso, el investigador deberá comunicar a la Universidad la realización de la invención y los hechos que en ella concurren, en cualquiera de los supuestos contemplados en el art.18.1 de la Ley de Patentes.

### **Artículo 6. Participación en la protección a través de marcas.**

Los miembros de la Universidad Católica de Ávila que sean 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 Católica de Ávila.

## **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **Artículo 7. Procedimiento de registro**

- 1.- Los Profesores o Investigadores de la Universidad tendrán el deber de notificar las investigaciones fruto de su función docente o investigadora en la Universidad a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCAV. Dicha notificación deberá efectuarse por escrito y habrá de contener los datos e informes necesarios para que la Universidad pueda solicitar la oportuna patente.
- 2.- La OTRI elaborará, en su caso, un informe, a la vista de la memoria que presente el solicitante, en un plazo no superior a dos meses, que presentará a la Comisión de Investigación, junto con el informe de los expertos consultados en su caso, que decidirá si se aprueba o no su tramitación. La OTRI podrá contar con el asesoramiento de expertos al objeto de informar sobre la viabilidad de la patente, salvaguardando la confidencialidad de la información utilizada.
- 3.- La Comisión de Investigación (contando con los asesoramientos que considere oportunos y a la vista del informe mencionado), en un plazo no superior a un mes, comunicará a los inventores si la Universidad está o no interesada en proceder a la solicitud e inscripción de la Patente. En la comunicación se indicarán también los países en los que la Universidad proyecta solicitar la patente haciendo uso del derecho de prioridad unionista.
- 4.- En este caso, la Universidad se hará cargo de todos los gastos de tramitación de las solicitudes que sean consideradas. Los Profesores o Investigadores tendrán derecho a ser mencionados en la patente como inventores.
- 5.- La OTRI presentará el expediente resultante ante la OEPM (u organismo que lo sustituya) y mantendrá informado al profesor o investigador del desarrollo de la tramitación del citado expediente.
- 6.- Una vez registrada la patente a nombre de la Universidad Católica de Ávila, por la OTRI se cursará comunicación a la Gerencia, a fin de que dicha patente quede debidamente inventariada.
- 7.- Si la Universidad comunica a los inventores no tener interés en la patente, o en caso que no efectúe comunicación alguna en un plazo de tres meses a partir de la recepción de notificación de invención de los inventores, se entenderá que renuncia a los derechos que puedan corresponderle, y el Profesor o Investigador podrá solicitar la patente a su nombre. En tal supuesto, la Universidad tendrá derecho al 20% de los beneficios netos derivados de su explotación o de la licencia de patente, con la distribución que aparece en el artículo 11.3. 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.

8.- En el caso de derechos de propiedad intelectual, con independencia de la tramitación del tipo de protección que se adopte, se indicará al principio de la obra lo siguiente:

*Copyright* © <año> UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

*Todos los derechos reservados*

9.- La OTRI llevará un registro de todas las solicitudes y depósitos de patentes de invención que contemple esta normativa. En caso de que sea el organismo contratante de la investigación el que efectúe la solicitud, deberá remitirse una copia de la misma y mantener informado a la OTRI del estado de la tramitación y la eventual concesión de derecho de patente.

#### **Artículo 8. Contenido básico de los contratos o convenios suscritos con otros entes**

Con carácter general, en los contratos o convenios suscritos con otros entes deberá estipularse:

- a) A quién corresponde la titularidad de la posible patente. Se debe respetar, en todo caso, la mención de los autores del trabajo en calidad de inventores. Se debe, asimismo, indicar quién correrá con los gastos de la solicitud y el mantenimiento de la patente.
- b) Si la otra parte tendrá algún derecho preferente para su explotación cuando se prevea que la Universidad sea la titular de la patente. En este caso, habrá de fijarse la contraprestación que deberá satisfacer la Empresa o, de no ser ello posible, habrá de indicarse expresamente que se deberán fijar en negociaciones posteriores entre la Empresa y la Universidad, con la intermediación de la OTRI.
- c) Qué pagos deberá satisfacer la Empresa a la Universidad en concepto de beneficios derivados de la explotación de la patente, cuando esté acordado que la Empresa sea la titular de la misma
- d) La salvaguarda de los derechos de la Universidad Católica de Ávila ante la posibilidad de que la Empresa subcontrate la explotación comercial de la patente.
- e) Las condiciones de publicación (permisos necesarios, plazos) de los resultados obtenidos.

### **RÉGIMEN ECONÓMICO**

#### **Artículo 9. Costes de tramitación.**

- 1.- Los costes de tramitación de la petición de patente o modelo de utilidad, incluyendo tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico, así como los derivados de los tres primeros años del mantenimiento de la patente, serán deducidos, en primer término, de los ingresos derivados de la aplicación de la misma.
- 2.- El Vicerrector de Investigación, oída la Comisión de Investigación de la Universidad, decidirá sobre la conveniencia del mantenimiento de las patentes, a la vista de los resultados obtenidos por las mismas, transcurridos tres años desde su registro.

Si transcurridos 3 años (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, previo informe de la OTRI que contendrá todos los datos necesarios para la toma de decisión.

#### **Artículo 10. Participación en beneficios.**

El Investigador o Equipo de Investigación tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad por la explotación o la cesión de sus derechos sobre las invenciones.

Una vez deducidos los gastos de tramitación de la solicitud de patente, los ingresos generados se repartirán con el siguiente criterio:

- 60% para el Investigador o Investigadores.
- 30% para la Universidad, en concepto de ingresos para investigación.
- 10% para el Departamento o Instituto que haya participado en la realización de patentes, en concepto de ingresos para investigación.

Idéntica distribución será aplicada en los casos de cesión de patente.

#### **Artículo 11. Cesión y abandono**

- 1.- La cesión de patentes y modelos de utilidad será competencia del Rector de la Universidad, previo informe del Vicerrector de Investigación y del Director de la OTRI, y una vez consultada la Comisión de Investigación.
- 2.- La Universidad Católica de Ávila podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de las invenciones a una entidad pública o privada y, en contrapartida, dicha entidad deberá satisfacer a la Universidad Católica de Ávila la oportuna regalía fijada en el contrato de cesión.
- 3.- La UCAV podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas a los profesores e investigadores autores de las mismas, quienes podrán depositar la solicitud de protección en su propio nombre.

En el supuesto de cesión a los autores, la UCAV tendrá derecho a:

- a) Una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos de que se trate.
- b) Una participación del 20% de los beneficios netos de la explotación de tales títulos obtenidos por los autores, que se distribuirán de la siguiente manera:
  - 10% para la UCAV
  - 10% para los departamentos / institutos a los que pertenezcan los autores, en proporción a la participación de éstos.
- 4.- La UCAV podrá renunciar a la extensión internacional de la patente y cederla a los profesores e investigadores, reservándose una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso, así como el

derecho a participar en los beneficios que la posible explotación o cesión de la invención proporcionase a los autores, en la cuantía que se fije de común acuerdo entre los autores y la UCAV en el momento de la cesión.

- 5.- Toda patente podrá ser abandonada, motivadamente, en cualquier momento por la UCAV.
- 6.- Las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación o explotación comercial de la patente serán por cuenta de la persona física o jurídica que adquiera los derechos sobre la misma.
- 7.- Si por razones comerciales o de cualquier otra índole se subcontractara la fabricación y/o explotación comercial de la patente, ello se deberá comunicar a la Universidad Católica de Ávila expresamente y por escrito y salvaguardar sus derechos respecto a la regalía.
- 8.- La Entidad que adquiera los derechos sobre la patente asumirá todas las responsabilidades por las garantías dadas respecto al objeto de su fabricación, y/o explotación comercial de la misma. A este respecto, la Universidad Católica de Ávila no asumirá ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios sobre patentes y a los derivados de la fabricación y/o explotación comercial de la misma. A tal fin se suscribirán los oportunos documentos.
- 9.- Para cualquier decisión de solicitud, extensión o abandono de título de propiedad, la OTRI podrá recabar asesoramiento técnico externo de expertos independientes.

## 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 UCAV y otras de las instituciones copropietarias. Este contrato debe ser previo al trámite de registro.