

Normas para la protección de los resultados de la investigación en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Introducción

La Propiedad Industrial permite proteger las invenciones y los progresos técnicos, mediante las Patentes y los Modelos de Utilidad; también el diseño con que se comercializan los productos a través del Diseño Industrial, otorgando unos derechos exclusivos o monopolio legal que permiten estimular la competitividad y luchar contra la falsificación y la usurpación. Ésta es la función básica de los Derechos de Propiedad Industrial: otorgar un derecho de exclusiva o monopolio legal que permita al titular ser el único que pueda utilizar esa tecnología, o fabricar ese producto con una función o un diseño específico. En consecuencia, puede impedir que cualquier tercero utilice esos derechos en el mercado sin su consentimiento, prohibiendo que los demás exploten sus patentes o derechos a no ser que lo soliciten y obtengan una autorización que, normalmente, se concreta en un contrato de licencia por el que se cobra un precio.

Para que puedan gozar de la protección legalmente establecida, es imprescindible que las invenciones sean nuevas a nivel mundial, que no se encuentren comprendidas en el “estado de la técnica” y que tengan aplicación industrial, si falta alguno de estos tres requisitos no podrá ser protegido a través de la Propiedad Industrial.

Artículo 1. Requisitos para que la invención sea protegible por la Propiedad Industrial

Para que se pueda proteger la actividad investigadora tiene que ser una invención nueva que implique una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se consideran invenciones en el sentido legal del concepto:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d) Las formas de presentar informaciones.
- e) Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres y, en particular:
 - 1) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
 - 2) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
 - 3) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
 - 4) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
- f) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal

Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación

Constituye el objeto establecer un marco para la regulación jurídica de la actividad investigadora de los profesores, empleados y demás personal que colabora en UNIR y que regule los siguientes aspectos:

- Los resultados de la actividad investigadora del personal docente y no docente que mantiene una vinculación contractual con UNIR
- La titularidad de los resultados derivados de la actividad de I+D+I, investigadora, de desarrollo e innovación realizada por los miembros de la comunidad universitaria de UNIR, como consecuencia de su función académica, docente y de investigación, ya sea en el marco del desarrollo de una actividad propia de UNIR o en colaboración con terceras personas o entidades.
- Los procedimientos a seguir por los inventores para la protección de los resultados de las investigaciones.
- Los posibles derechos económicos resultantes de la explotación de los resultados de la investigación

Artículo 3. Tipos de protección de resultados de la investigación

Pueden ser objeto de protección los resultados de la investigación a través de:

- a) Propiedad Industrial: Patentes, modelos de utilidad, topografías de semiconductores y diseños industriales.
- b) Propiedad Intelectual los siguientes tipos:
 - 1) Programas de ordenador
 - 2) Obras multimedia

Artículo 4. Titularidad de los Resultados de Investigación del Personal de UNIR

Corresponde a UNIR la titularidad, así como los derechos de explotación, de los Resultados de Investigación desarrollados por su Personal Docente e Investigador como consecuencia de sus funciones académicas, docentes o de Investigación en UNIR. No obstante, en el supuesto de que se haya pactado previa y contractualmente entre la Universidad y los investigadores la asignación de la titularidad, se aplicará lo acordado entre los mismos.

La titularidad de los derechos de los resultados de una actividad investigadora del personal laboral de UNIR, que no esté relacionada con su actividad en la Universidad y se realice con medios propios y fuera de la jornada laboral, corresponderán íntegramente al inventor de los resultados. Co el fin de evitar posibles conflictos y controversias, estas personas deberán comunicar a UNIR la realización de sus trabajos de investigación independiente y su desarrollo.

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido legalmente UNIR podrá reclamar la titularidad de derechos sobre las invenciones para las cuales se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación laboral o de prestación de servicios de esa persona. En este caso, el inventor firmará la correspondiente cesión de derechos a UNIR.

Cuando en la obtención de la invención por el empleado, hubieran influido conocimientos adquiridos o utilizando medios proporcionados por UNIR, ésta tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

A tal fin, deberán comunicar la invención por escrito a UNIR en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención. La falta de comunicación llevará consigo la pérdida del derecho a participar en los beneficios que se obtengan de la explotación de la invención

Artículo 5.- Participación de los inventores o autores en los resultados de investigación

Los inventores o autores de los resultados de investigación objeto de protección serán mencionados como tales y participarán en los beneficios que se obtengan de su explotación conforme a la presente normativa.

En el caso de resultados de investigación derivados de trabajos docentes que hayan realizado los alumnos bajo la supervisión o dirección de un profesor o profesores, se considerarán inventores o coautores a los alumnos y a los profesores que hayan participado activamente. No se considerarán ni inventores ni autores los profesores cuya única participación haya sido la propuesta del trabajo o su posterior evaluación. A tal fin, los autores o inventores deberán indicar en un documento suscrito por todos ellos, cuál es el porcentaje de intervención o autoría de cada uno de ellos en la obtención del resultado que se pretende patentar.

En el caso de que el resultado de la investigación de empleados o profesores y la titularidad de la invención corresponda a UNIR, los inventores deberán firmar una Declaración de Invención comunicando su realización y, en el supuesto de otras formas de protección como diseños industriales o topografías de semiconductores, los investigadores asignarán el porcentaje de su intervención en el desarrollo de los mismos.

Artículo 6.- Resultados de Investigaciones desarrolladas con terceros

Cuando en la actividad de I+D+i de UNIR participen terceras personas sin relación laboral con UNIR, se fijará con carácter previo al desarrollo de la actividad investigadora, a través del correspondiente contrato, la distribución de los Derechos de Propiedad Industrial sobre los resultados de la investigación entre UNIR, los inventores y cualquier otro organismo o entidad participante.

El régimen de titularidad de los derechos sobre los Resultados de Investigación que se obtengan en el marco de la ejecución del contrato de Investigación, así como la distribución de los correspondientes derechos de explotación que se deriven, se preverán en el referido contrato, sin perjuicio que éste pueda posponer la determinación de la distribución de los mismos.

En todo caso, UNIR será titular de la parte de los derechos que se correspondan con el porcentaje de participación de su personal y cualquier otro recurso en la actividad investigadora.

Artículo 7.- Órgano de Gestión de la actividad de I+D+i

Corresponde a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de UNIR como órgano encargado de apoyar la actividad de I+D+i llevada a cabo en UNIR y encargado de la gestión y protección de las tecnologías e invenciones resultado de la actividad de investigación e innovación que sean titularidad de UNIR o de las que posea los derechos de explotación.

Los investigadores informarán expresamente a la OTRI, que será la encargada de realizar los trámites oportunos para la formalizar la protección efectiva de los resultados ante el organismo oficial correspondiente, tanto a nivel nacional, como europeo o internacional.

OTRI se encargará de coordinar los trámites siguientes:

- Recogida de documentación relativa a la invención (memoria, imágenes, etc.) y acuerdos internos de comunicación de la invención y cesión.
- Encargo/Elaboración de la memoria para la solicitud ante la OEPM
- Tramitación administrativa del expediente y seguimiento

Corresponderá la decisión sobre proteger el resultado de una investigación realizada por personal de UNIR, a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), perteneciente al Vicerrectorado de Investigación, la cual valorará las invenciones que sean considerados de interés para su protección, difusión y explotación. Éste órgano tendrá las competencias y responsabilidades siguientes:

- Recogida y guarda de la documentación de solicitud hasta la resolución del expediente
- Divulgación y explotación de los derechos derivados del registro
- Concesión de licencias de explotación
- Cesión, transmisión o venta

Artículo 8.- Promoción y fomento de la investigación y posterior explotación

UNIR, a través de la OTRI, establecerá y comunicará a su personal los mecanismos para incentivar la investigación, creación, difusión y explotación de los resultados de la I+D+i y su posterior protección y registro. A la vez, se ofrecerá información y asesoramiento sobre la gestión de la propiedad industrial conforme a esta normativa, los procedimientos necesarios para su implementación y las personas de contacto. Asimismo, UNIR podrá establecer medidas de apoyo a nivel interno para facilitar la investigación y el acercamiento al sector industrial y a la sociedad de los resultados que se obtengan.

Artículo 9. Explotación y transferencia de los resultados de la investigación protegidos

UNIR a través de la OTRI valorará todo tipo de mecanismos para la explotación y transferencia de los resultados de su I+D+i y, si no le es posible explotarlos por sí misma, buscará socios para que exploten sus Derechos de Propiedad Industrial, actuando con la mayor diligencia posible para fomentar su explotación otorgando las correspondientes licencias de uso o de explotación comercial o creando empresas del tipo spin-offs, joint ventures o mediante cualquier otra forma de explotación y/o colaboración con otras entidades, empresas u organismos.

UNIR podrá ceder la titularidad o el derecho de explotación de los resultados de la investigación a los inventores, individualmente o junto con terceros, con carácter prioritario en relación con otras personas. Si éstos no estuvieran interesados, podrá ofrecer dichos derechos a cualquier entidad pública o privada.

En el supuesto de que UNIR no pudiera o no le interesase explotar internamente los resultados de la investigación, podrá ceder los resultados de la investigación o innovación a terceros interesados o a sus propios inventores, con carácter prioritario a otras personas. Si éstos no estuvieran interesados, podrá ofrecer dichos derechos a cualquier entidad pública o privada u ofrecer licencias libres de acceso abierto en el mercado.

Artículo 10.- Distribución de costes de gestión y mantenimiento de los resultados protegidos

UNIR costeará el registro de las invenciones en la Oficina española de Patentes y Marcas (OEPM) o en las Oficinas internacionales, así como la gestión y mantenimiento de la protección de los resultados de la investigación de los que sea titular.

En el caso de las patentes y modelos de utilidad españoles, si después del pago de la quinta anualidad no se hubiera procedido a suscribir ningún acuerdo de licencia, UNIR dejará de costear

con cargo a sus presupuestos los gastos derivados de la protección y serán los inventores, en caso de que lo estimen conveniente, los que asumirán los mismos a partir de ese momento.

Únicamente se realizará la extensión internacional de la Propiedad Industrial en el caso de que exista un acuerdo de licencia que lo justifique o bien en el caso de que los inventores decidan asumir los costes derivados de la internacionalización.

Artículo 11.- Distribución de posibles beneficios de explotación

En el caso de explotación comercial de los resultados de la I+D+i los beneficios netos serán el resultado de descontar, al importe de la licencia o el importe obtenido por la utilización de los resultados, los gastos de tramitación, gestión (busca de terceras entidades, etc.) y mantenimiento de la Propiedad Industrial. Y, cuando los inventores sean más de uno, deberá haberse informado a UNIR de cuál es la distribución de la participación correspondiente. Si no se especifica, se realizará un reparto equitativo.

Los beneficios que UNIR pudiera obtener por la explotación comercial de la Propiedad Industrial obtenida como resultado de la investigación, tras haberse resarcido de los gastos generados por la I+D+i, se distribuirán de acuerdo con la proporción siguiente:

- a) Un 50 % para el Personal Investigador de UNIR que tenga la consideración de autor o inventor.
- c) Un 50 % para UNIR que lo destinará a un fondo para I+D+i, que será gestionado por OTRI con el fin de financiar la gestión, redacción, tramitación y mantenimiento de los resultados de investigación de UNIR.

Estos derechos económicos reconocidos a los inventores no podrán ser cedidos a terceros, que no hayan participado en el proyecto que los origina, excepto autorización expresa de UNIR.

Cuando los Resultados de la Investigación hayan sido desarrollados en proyectos realizados conjuntamente con otras entidades públicas y/o privadas o con investigadores externos a UNIR, la distribución de los beneficios obtenidos por la explotación comercial se ajustará a lo determinado en el contrato de investigación que previamente habrán celebrado los implicados en el proyecto.

Artículo 12.- Confidencialidad y divulgación de los Resultados de Investigación.

Es fundamental que el Personal Docente e Investigador, así como cualquiera otra persona que participe o tenga acceso a las actividades investigadoras que se desarrollen en UNIR, trate de forma CONFIDENCIAL la información relativa a dichas actividades de investigación y realicen todos sus mejores esfuerzos para asegurar esta CONFIDENCIALIDAD, con objeto de preservar los futuros derechos de Propiedad Industrial de UNIR o de los investigadores y terceros que participen en las actividades de investigación. La divulgación de la invención destruye la novedad y en consecuencia impide su protección como patente o modelo de utilidad

Una vez se haya definido el procedimiento a seguir para la protección de los Resultados de Investigación, los investigadores acordarán con la OTRI los plazos de divulgación de su investigación, y se comprometerán a no realizar ningún acto de divulgación hasta la fecha que se acuerde para no perjudicar su protección jurídica.

PROPIEDAD INTELECTUAL: PROGRAMAS DE ORDENADOR

Artículo 13.- Autoría y titularidad de los Derechos de Propiedad Intelectual

Corresponde al Personal Docente e Investigador de UNIR la autoría de las Obras originales, creadas como consecuencia de sus funciones académicas, docentes o investigadoras en UNIR. No obstante, los derechos de explotación sobre las obras que se realicen en el marco de dichas funciones corresponderán a UNIR, en los términos concretos y con el alcance previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual.

Corresponde a los estudiantes de UNIR la autoría, así como la titularidad de los derechos de explotación sobre las Obras que hayan desarrollado en el marco de una actividad académica y en el supuesto de las Obras que sean el resultado de trabajos desarrollados por los estudiantes conjuntamente con el Personal Docente e Investigador de UNIR, la autoría será compartida entre los mismos. Los derechos de explotación sobre esta Obra corresponderán al estudiante y a UNIR en la proporción en la que hayan intervenido en su creación.

Artículo 14.- Los Programas de Ordenador o Software

Los Programas de Ordenador o el Software no se protegen por las normas de Propiedad Industrial, sino por la Ley de Propiedad Intelectual. Esta norma considera que cuando el personal investigador de UNIR cree un programa de ordenador en el ejercicio de sus funciones académicas, docentes o investigadoras en UNIR, o en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de UNIR, la titularidad de los derechos de explotación sobre el mismo corresponderá, exclusivamente, a UNIR, salvo pacto en contrario.

Los derechos de explotación sobre las bases de datos que constituyan creaciones intelectuales y que sean desarrolladas por Personal Docente e Investigador de UNIR en el desarrollo de sus funciones académicas, docentes o de Investigación, serán de titularidad de UNIR, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre los contenidos.

En caso de que la Obra se haya creado de forma colectiva a iniciativa y bajo la coordinación de UNIR, encargándose de divulgarla y editarla bajo su nombre, los derechos de explotación sobre la obra corresponderán a UNIR, salvo pacto en contrario.

Artículo 15.- Derechos Morales del Personal Docente e Investigador

UNIR respetará en todo caso el derecho de los miembros del Personal Docente e Investigador de UNIR a ser reconocidos como inventores o autores, según el caso, de las Invencciones y de las Obras que hayan desarrollado, de conformidad con las previsiones de la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial e Intelectual.

No obstante, cualquier Invención u Obra en que participe el personal de UNIR, realizada como consecuencia directa o indirecta de sus funciones académicas, docentes o de Investigación en UNIR, deberá hacer referencia a su vinculación con UNIR. Para el supuesto en que UNIR resulte titular de derechos de propiedad intelectual se hará constar de forma visible en todas las Obras.

Artículo 16.- Uso de los resultados para fines docentes, de investigación y humanitarios

La propiedad industrial e intelectual titularidad de UNIR podrá ser utilizada sin ánimo de lucro por toda la comunidad universitaria de UNIR para fines docentes y de investigación, con

reconocimiento expreso de los inventores o autores sin necesidad de contar con el consentimiento previo de los mismos.

UNIR se reserva el derecho de otorgar licencias de explotación de carácter gratuito sobre las tecnologías protegidas de las que es único titular, siempre y cuando estas se destinen a fines solidarios, humanitarios o de voluntariado de UNIR.