

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2010

PREÁMBULO

La Universidad Carlos III de Madrid ha asumido desde su creación el fomento de una investigación de calidad, consciente de que los productos o servicios y procesos resultantes de la actividad investigadora que en ella se llevan a cabo contribuyen decisivamente al desarrollo económico y cultural del entorno social.

Con el propósito de concretar los cauces e instrumentos precisos para una adecuada protección de los resultados de investigación, la Junta de Gobierno, en sesión de 20 de octubre de 2000, aprobó un Reglamento de invenciones. Desde la perspectiva de una política estratégica de estímulo a la investigación y desarrollo de calidad, la aprobación del citado Reglamento permitió articular el reparto de beneficios, derechos, responsabilidades y obligaciones derivados de la explotación de los resultados de la investigación.

El avance alcanzado por la investigación, unido a la experiencia acumulada y a los escenarios abiertos para la investigación y la transferencia del conocimiento con la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), aconsejan la adopción de un nuevo Reglamento capaz de responder a las necesidades actuales de fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.

El nuevo Reglamento para la protección de los resultados de investigación goza de un ámbito de aplicación amplio con la intención de poder abarcar las distintas modalidades de protección que el ordenamiento jurídico regula y cuya titularidad corresponde, por disposición legal o previa cesión, a la Universidad. De acuerdo a las características específicas de los resultados de investigación obtenidos, pueden diferenciarse dos tipos de protección jurídica: la propiedad industrial y la propiedad intelectual.

Los títulos de propiedad industrial se refieren a las invenciones industriales (patentes y modelos de utilidad), a las obtenciones vegetales, a las topografías de los productos semiconductores, al diseño industrial y a los signos distintivos de la actividad empresarial (marcas, nombres comerciales o nombres de dominio). Atendiendo a sus correspondientes normativas, corresponde exclusivamente a la Universidad, por disposición legal, la titularidad de las patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales y topografías de productos semiconductores que sean 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. Asimismo, cuando el diseño industrial haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario, la titularidad corresponde, por disposición legal, exclusivamente al empresario, salvo pacto. Por otro lado, la titularidad de los signos distintivos corresponde a la Universidad previa cesión de derechos.

La propiedad intelectual comprende todas las creaciones originales de carácter literario, artístico o científico expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se conozca en el futuro. Conforme a su regulación, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde por el solo hecho de su creación al autor, quien podrá ceder sus derechos. Por lo que respecta a los programas de ordenador, cuando un trabajador los cree en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones del empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador corresponden, por disposición legal, exclusivamente al empresario, salvo pacto.

La gestión interna de los derechos de propiedad industrial e intelectual procedentes de los resultados de la investigación desarrollada en la Universidad es competencia del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, según el artículo 160, apartado f), de los nuevos Estatutos de la Universidad, aprobados por Decreto 95/2009, de 12 de noviembre. El Parque Científico, dependiente del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad, es el responsable de la transferencia de tecnología y conocimiento a las empresas.

Este nuevo Reglamento supone un paso hacia delante en la consecución del objetivo de mejora de la protección de los resultados procedentes de la investigación en la Universidad, a fin de facilitar su posterior transferencia al entorno socio-económico, convirtiéndose en una valiosa herramienta para la creación de riqueza y bienestar social.

Artículo 1. Ámbito objetivo de aplicación

1.1. El presente Reglamento será de aplicación a aquellos resultados de investigación protegibles por los regímenes de propiedad industrial e intelectual que hayan sido generados por el personal de la Universidad, en relación con su actividad profesional o utilizando medios proporcionados por ésta, y cuya titularidad corresponda a la Universidad por disposición legal.

1.2. El presente Reglamento también será de aplicación a aquellos resultados de investigación protegibles por los regímenes de propiedad industrial e intelectual desarrollados por cualquier persona con o sin vinculación profesional con la Universidad previa cesión de sus derechos a ésta.

1.3. Cuando los resultados de investigación susceptibles de protección procedan de un contrato suscrito por la Universidad con un ente público, privado o persona física, o se desarrollen en el marco de proyectos de investigación financiados con fondos externos a la Universidad, se estará a lo dispuesto en el correspondiente contrato o convocatoria.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

La presente normativa será de aplicación a todos aquellos autores/inventores de los resultados de investigación descritos en el artículo anterior.

Artículo 3. De los compromisos de la Universidad

3.1. La Universidad establecerá los instrumentos y medios personales y materiales necesarios para una gestión de calidad en materia de propiedad industrial e intelectual que faciliten una eficaz transferencia de los resultados de investigación al entorno socio-económico.

3.2. El Presupuesto de la Universidad contemplará una partida (en adelante, Fondo IPR) con las consignaciones precisas para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de la protección de los resultados de la investigación y de la transferencia de la tecnología. El Fondo IPR se nutrirá con las cantidades a tal efecto previstas en el Presupuesto anual y con los ingresos procedentes de la explotación comercial de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

3.3. La Universidad fomentará la colaboración entre los Grupos de Investigación, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y Servicios Universitarios para la protección y explotación comercial de los resultados de la investigación.

3.4. La Universidad evaluará y resolverá los procedimientos sobre protección y explotación de los resultados de investigación a través de la Comisión del Vicerrectorado de Investigación para la Protección de Resultados (en adelante, Comisión IPR).

La Comisión IPR estará integrada por:

- El Vicerrector de Investigación, quien la presidirá.
- El Vicerrector Adjunto de Investigación para el Parque Científico.
- El Director del Parque Científico, quien actuará como secretario.
- Tres vocales, como mínimo, nombrados por el Rector, a propuesta del Vicerrector de Investigación, de entre profesores de diferentes áreas de conocimiento pertenecientes a los cuerpos docentes de la Universidad.
- Un representante del Servicio de Investigación de la OTRI.

La Comisión IPR será asistida por personal de la Unidad de Transferencia de Tecnología del Parque Científico.

Al menos la mitad de los vocales de la Comisión IPR serán renovados de su cargo con una periodicidad bianual.

Todos los miembros de la Comisión IPR mantendrán la debida confidencialidad y se obligarán a guardar secreto sobre los resultados de investigación para que no se vea afectada su novedad.

Artículo 4. Obligaciones de los autores/inventores

Los autores/inventores que obtengan cualquier resultado de investigación que pudiera ser susceptible de protección conforme a lo contemplado en el artículo 1, estarán obligados a:

1. Respetar la autoría de los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros en sus resultados de investigación.
2. Notificar inmediatamente a la Universidad, a través del Parque Científico, los resultados de investigación susceptibles de ser protegidos. Esta comunicación deberá ser previa a cualquier publicación o difusión de dichos resultados. Sobre la información suministrada se guardará la debida confidencialidad para que no se vea afectada la novedad de los resultados.
3. Facilitar a la Universidad cuanta documentación e información resulte necesaria para la evaluación y protección de los resultados de investigación, así como suscribir cuantos documentos sean precisos para garantizar la titularidad de la Universidad.
4. Abstenerse de tramitar directamente y sin contar con los servicios designados por la Universidad cualquier procedimiento ante el Registro oficial competente cuando la titularidad de los resultados de investigación corresponda a la Universidad, por disposición legal o previa cesión.
5. Cooperar con la Universidad en cualquier acción que ésta emprenda relativa a la protección y defensa de los resultados de la investigación.
6. Colaborar con la Universidad en las actividades de transferencia de tecnología que se lleven a cabo.

Artículo 5. Procedimiento para la protección de los resultados de investigación

5.1. El Parque Científico es el único servicio competente de la Universidad para instar el procedimiento de protección de los resultados contemplados en el artículo 1.

5.2. Los autores/inventores cumplimentarán y remitirán al Parque Científico un cuestionario facilitado por este servicio para formalizar la comunicación a la

Universidad de los resultados de investigación susceptibles de protección, además de cualquier otra documentación complementaria si se estimase necesaria.

Los autores/inventores deberán cumplimentar un documento facilitado por el Parque Científico que especifique el porcentaje en el que cada autor/inventor acepta y participa en los resultados, aplicable en el futuro reparto de beneficios descrito en el artículo 8.

5.3. El Parque Científico elaborará aquellos documentos necesarios para la evaluación y resolución de los resultados de investigación por parte de la Comisión IPR.

5.4. La Comisión IPR es el único órgano de la Universidad con competencia para decidir la pertinencia o no de tramitar la correspondiente solicitud de un título de propiedad industrial o intelectual para la protección de los resultados de investigación de los que sea titular por disposición legal o previa cesión.

En el supuesto de que la Comisión IPR decida no tramitar la correspondiente solicitud de un título de propiedad industrial o intelectual, podrá ceder la titularidad de los resultados a los autores/inventores, quienes estarán facultados para depositar tal solicitud por su propia cuenta y en su propio nombre.

En el supuesto de que la Comisión IPR decida tramitar la correspondiente solicitud de un título de propiedad industrial o intelectual, el Parque Científico preparará la documentación que sea precisa para su tramitación con el apoyo técnico de los autores/inventores y, en su caso, con el apoyo de agencias y asesores externos especializados. El Parque Científico presentará la documentación ante el Registro oficial competente para la obtención del correspondiente título de propiedad industrial o intelectual.

Artículo 6. Cesión de la titularidad

6.1. La Universidad podrá ceder la titularidad de los resultados de investigación susceptibles de explotación a los autores/inventores, reservándose, en este caso, una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación para los fines de su propia investigación y docencia.

En caso de que los autores/inventores obtengan beneficios de la explotación de los resultados cedidos, la Universidad tendrá derecho a una participación pactada mediante acuerdo escrito antes del inicio de la explotación.

6.2. En el supuesto de que la Universidad haya iniciado el procedimiento de protección correspondiente sobre los resultados de investigación de los que sea titular, la Universidad podrá acordar la transmisión tanto del título concedido como de su solicitud mediante el correspondiente contrato.

Artículo 7. Explotación de los resultados de investigación

7.1 La Universidad realizará cuantas acciones se consideren necesarias para la explotación de los resultados de la investigación, por sí misma o mediante terceros debidamente autorizados, asumiendo los gastos derivados de las actividades de comercialización.

7.2. Los autores/inventores tendrán, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre los resultados de investigación de los que sea titular, conforme a las modalidades y porcentajes de reparto previstos en el artículo 8.

7.3. En el caso de que una empresa de base tecnológica promovida y/o participada por la Universidad o por alguno de los entes previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pretenda llevar a cabo la comercialización de la tecnología propiedad de la Universidad, ésta podrá acordar la cesión de los derechos de explotación sobre dicha tecnología de acuerdo con lo previsto en la normativa propia de la Universidad.

Artículo 8. Reparto de los beneficios de explotación de los resultados de investigación.

8.1. Se establecen las siguientes modalidades y cuantías de participación en los beneficios de la explotación de los resultados de investigación cuya titularidad pertenezca a la Universidad por disposición legal o previa cesión:

a) En el supuesto de que los resultados de investigación sean protegidos por el régimen de propiedad industrial y los gastos de tramitación sean asumidos por el Fondo IPR, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 35% Inventores
- 15% Departamento / Instituto
- 25% Fondo IPR
- 25% Universidad

b) En el supuesto de que los resultados de investigación sean protegidos por el régimen de propiedad industrial y los gastos de tramitación sean cofinanciados al 50 por ciento entre el Fondo IPR y el Departamento/Instituto del que el inventor forme parte, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 50% Inventores
- 15% Departamento / Instituto

- 10% Fondo IPR
 - 25% Universidad
- c) En el supuesto de que los resultados de investigación sean protegidos por el régimen de propiedad industrial y los gastos de tramitación sean financiados íntegramente por el Departamento/Instituto del que el inventor forme parte, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:
- 70% Inventores
 - 10% Departamento / Instituto
 - 10% Fondo IPR
 - 10% Universidad
- d) En el supuesto de que los resultados de investigación sean protegidos por el régimen de propiedad intelectual todos los gastos de tramitación serán asumidos por el Fondo IPR y los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:
- 70% Autores
 - 10% Departamento / Instituto
 - 10% Fondo IPR
 - 10% Universidad

8.2. En el supuesto de que los autores/inventores incumplan alguna de las obligaciones que les competen de acuerdo con el artículo 4, la Comisión IPR podrá reevaluar las cuantías de participación en los beneficios de la explotación de los resultados de investigación previstas en el artículo 8.1.

8.3. Corresponde a cada autor/inventor especificar si los resultados de investigación han sido desarrollados en el marco de sus actividades dentro de su Departamento o dentro del Instituto al que se encuentre adscrito, con el fin de realizar correctamente el reparto proporcional de los beneficios especificados en el artículo 8.1. El Departamento o Instituto establecerá los criterios a seguir en el reparto interno de estos beneficios atendiendo a su normativa de funcionamiento.

Artículo 9. Registro de solicitudes de protección

La Universidad llevará un registro interno de las solicitudes de protección de la propiedad industrial e intelectual de las que sea titular.

Disposición Transitoria primera

Todos los resultados de investigación susceptibles de protección que, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, se encuentren en tramitación ante los organismos competentes de la Universidad se acogerán a lo aquí establecido.

Disposición Transitoria segunda

La explotación de los resultados de la investigación para los que la Universidad haya decidido instar su inscripción con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento se ajustará al régimen de distribución de gastos y beneficios contemplados en el presente Reglamento.

Disposición Derogatoria

Queda derogado el Reglamento de invenciones de la Universidad, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de octubre de 2000, así como todas aquellas normas internas de la Universidad de rango inferior que se opongan al presente Reglamento.