

Normativas sobre patentes en las universidades españolas

Borja González-Albo Manglano

Centro de Información y Documentación Científica (CSIC)
C/ Joaquín Costa, 22. 28002 Madrid
Correo electrónico: bgonzalez@cindoc.csic.es ; borja.gam@gmail.com

Maria Ángeles Zulueta García

Facultad de Documentación. U. de Alcalá
C/ San Cirilo, s/n 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Correo electrónico: ma.zulueta@uah.es

Resumen

El artículo 20 de la ley 11/86 está dedicado a la regulación de las patentes académicas. En él se establecen los derechos y obligaciones de los inventores y las universidades en relación a las invenciones patentables que surjan dentro de las instituciones españolas de enseñanza superior. Sin embargo, cada universidad puede elaborar un reglamento en el que se adapten las disposiciones de la ley de Patentes a sus propias circunstancias y en el que se regulen la gestión de las solicitudes y posteriores patentes. Este trabajo compara las distintas normativas de patentes de las universidades españolas para tener una visión completa de la regulación interna de este tipo de derechos. Se tratan aspectos tales como los actores implicados, la gestión de las solicitudes, determinación de los gastos, explotación de los derechos, reparto de beneficios, cesión de las patentes y reserva de licencias, etc.

Palabras clave

Patentes. Universidades. Normativas. España.

Rules on patents in the universities of Spain

Abstract

Section 20 of law 11/86 is about the regulation of academic patents where rights and obligations of inventors and universities are established in relation to the patentable inventions that arise in the Spanish Institutions of Higher Education. Nevertheless, each university can elaborate a regulation in which not only Patent Law Resolutions are adapted to their own circumstances, but also applicants management and later patents are regulated. This article compares the different patent regulations in Spanish universities in order to have an overview of the internal regulation of this kind of rights. Aspects such as the actors involved, applicants management, setting of expenses, rights exploitation, profit sharing, patents cession and licences reserve are considered.

Keywords

Patents. Universities. Regulations. Spain.

INTRODUCCIÓN

La regulación de la protección de las invenciones en nuestro país está determinada por un conjunto de normas legales a las que cualquier inventor debe someterse en el caso de que desee acogerse a los derechos de propiedad industrial, que se estructuran en torno a la Ley 11/1986, de Patentes.

Es más que interesante descubrir que, a pesar de que siempre se ha tachado a la universidad de escaso interés en la generación de patentes (Virgili, C., 1984; Represa y Castro, 1999; Rubiralta y Vedrell, 2002), esta ley recoge un artículo, el número 20, dedicado en exclusiva a la protección de las patentes realizadas en la universidad.

Este artículo 20 dicta una serie de disposiciones generales, que veremos más adelante, dejando un cierto margen de maniobra a los órganos de gobierno de las universidades para determinar, mediante normativas o reglamentos, aspectos relacionados con la gestión de los derechos, reparto de beneficios económicos, posibilidad de ampliar la protección en el extranjero, etc.

Fernández de Lucio y Represa dicen de estos reglamentos que son *el primer paso para proceder al establecimiento de un procedimiento en la universidad encaminado a gestionar la protección y difundir entre los investigadores los conocimientos básicos que deben poseer sobre las protecciones intelectual e industrial de los resultados de investigación* (Fernández de Lucio y Represa, 1998)

Tal y como lo explica la introducción del reglamento de la U. Rey Juan Carlos, el objetivo de estas disposiciones es *regular la actuación de los principales actores implicados en el proceso de protección de los resultados de investigación, con la finalidad de preservar el derecho a ser partícipes de los beneficios que se deriven de la explotación de los mismos, y salvaguardar la imagen institucional de la Universidad asociada a la explotación de éstos*. La finalidad última de los mismos es fomentar y estimular una investigación de calidad dentro de las instituciones universitarias, desarrollando una política científica consistente, en la que todos los actores participantes – investigadores, empresas, universidad,... la sociedad – puedan verse implicados y

en la que puedan confiar. Es decir, la protección de los resultados no debe constituir un fin en sí mismo, sino que debe considerarse como el primer paso de un proceso complejo para incorporar estos resultados de I+D al entorno socioeconómico. Ya que el desarrollo de estas normativas puede incidir de forma tan positiva en el fortalecimiento de la investigación tecnológica que se desarrolla en nuestras universidades, hemos considerado importante realizar un análisis sobre cual es la situación en torno a las normativas que regulan las invenciones universitarias.

MATERIAL Y MÉTODO

Para realizar este trabajo se estudiaron las secciones dedicadas a I+D en las páginas web de las distintas universidades españolas, así como las de las oficinas de transferencia de resultados adscritas a ellas en busca de los textos normativos.

En los casos en los que no fue posible su localización se optó por preguntar a las OTRIs y a los responsables de investigación de las universidades, sobre la existencia de esta normativa y, en su caso, información sobre la misma.

A partir de los datos recabados y de las respuestas recibidas se elaboró una tabla comparativa con las principales características reseñadas en las normativas y reglamentos y se procedió a hacer un estudio crítico de los mismos.

RESULTADOS

Aspectos generales

A mediados de noviembre de 2004 se había obtenido información de 47 universidades*, sobre un total de 58 de las que se intentó localizar normativas por las diferentes vías mencionadas anteriormente, lo que suponen un 81% de respuesta. No respondieron algunas grandes Universidades como la de Alicante o la Complutense**.

Del conjunto de respuestas recibidas, doce no tienen normativa, aunque siete están preparándola – U de

Almería, Cantabria* Antonio Nebrija**, Católica San Antonio de Murcia, Navarra, Politécnica de Madrid, Ramón Llull y Zaragoza – y las otras cinco – Autónoma de Madrid, Deusto, Extremadura, La Rioja, Lleida***, Pública de Navarra**** – no tienen previsto realizarlas.

El que algunas universidades no hayan desarrollado normativas se podría explicar por el hecho de no haber conseguido algunos objetivos que sí han alcanzado las que los han redactado: la madurez conseguida por sus grupos de investigación – Jaime I –, determinados niveles de investigación – Rey Juan Carlos –, aumento en el volumen de la contratación efectuada a través de la OTRI y la cada vez más importante participación en proyectos europeos de investigación – U. de Málaga – o el más específico *“dado que la generación de patentes y modelos de utilidad por investigadores de nuestra universidad, es un fenómeno creciente”* de la U. de Alcalá.

Entre las universidades que no han elaborado normativas están las de Lleida, Extremadura o Almería que tienen un volumen de patentes relativamente bajo. Sin embargo, este no es el caso de la U. de Zaragoza o la Autónoma de Madrid, que tienen en su haber un número considerable de solicitudes o la Politécnica de Madrid que se encuentra entre las cuatro primeras en número de solicitudes (González-Albo y Zulueta, 2003). Aunque el hecho de no tener un reglamento de forma pública no implica que no exista un procedimiento interno por el cual se rige la gestión de las patentes, como es el caso de la Autónoma de Madrid (Requena, 2004).

Dentro de los reglamentos encontramos textos muy diferentes en cuanto a su extensión y detalle, los hay escuetos y directos como los de la UNED, Alcalá o Murcia,

* El reglamento de la U. de Murcia fue localizado en mayo de 2002, y con posterioridad no se ha podido volver a hallar, y los estatutos de la u. fueron modificados en 2004, por lo que es posible que la normativa haya podido cambiar.

** Además de las mencionadas de Alicante y Complutense tampoco contestaron: Cádiz, Comillas, Europea de Madrid, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Oberta de Catalunya, Pablo de Olavide, País Vasco, Pontificia de Salamanca y Salamanca.

* La U. de Cantabria no ha desarrollado normativa, aunque tiene un artículo dentro del Reglamento de Contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico al amparo del artículo 11 de la LRU, en el que se hace mención a algunos aspectos relativos a la propiedad industrial, que están revisando para su actualización.

** La U. Antonio Nebrija no ha realizado ninguna normativa al respecto y pretende desarrollar esta materia en su normativa sobre procedimientos.

*** La U. de Lleida no ha desarrollado una normativa sobre propiedad industrial, pero en el artículo 106 de sus estatutos se menciona que será el Consejo de Gobierno quien adopte las medidas adecuadas para la protección de los trabajos generados por sus empleados. Además se señala que puede ceder la titularidad de las invenciones a los inventores, y que en su caso, se reserva una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita, y se repartirán los beneficios derivados de la invención con la u. en la proporción que establezca el Consejo de Gobierno.

**** La U. Pública de Navarra no ha desarrollado normativa independiente, aunque sí que tiene un artículo en sus estatutos que especifican aspectos sobre la gestión y beneficios generados por invenciones desarrolladas por personas vinculadas a la u., y son comentados a lo largo del artículo.

o ampliamente pormenorizados como los de la U. Jaume I o Miguel Hernández. Además no todos los textos se refieren únicamente a patentes únicamente, sino que algunos incluyen también otros tipos de propiedad industrial e intelectual.

Algunas normas se encuentran dentro de otros textos como el reglamento de la OTRI – U. de Málaga y León ; el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico y artístico de la U. de Jaén, Córdoba y San Pablo CEU o en reglamentos, proyectos, contratos y actividades de I+D+i como la U. de Castilla-La Mancha y la Europea de Madrid. La mayoría están en textos dedicados a las patentes o de un modo más genérico a la protección de la investigación.

En cuanto al contenido, la mayoría viene a repetir lo recogido de forma general en el Art. 20 de la Ley de Patentes en relación con las invenciones universitarias:

- La Universidad es la titular de los derechos de las invenciones generadas en su seno.
- Los investigadores/profesores tienen obligación de comunicar a la Universidad cualquier invención que fuese susceptible de ser patentable.
- Los investigadores/profesores tienen derecho a una parte de los beneficios que pudieran generar sus invenciones.
- La Universidad puede ceder los derechos sobre las invenciones a los inventores, pudiéndose reservar una licencia de explotación no exclusiva, gratuita e intransferible. La Universidad, en este caso, tiene derecho a una participación en los beneficios que los investigadores/profesores pudieran obtener.
- En el caso de que los investigadores/profesores establezcan un contrato de investigación con cualquier entidad, éste deberá especificar a quien correspondería la titularidad de las posibles patentes surgidas del mismo.

Y a partir de estas líneas directrices, se perfilan aspectos que quedan en vacío por esta norma. A continuación repasamos las diferencias más significativas de las mismas.

Actores implicados

La mayoría de los reglamentos se dirigen al personal docente e investigador en general. Sin embargo otras figuras potencialmente innovadoras no son reflejadas.

Quedan sin especificar, por ejemplo, si en ellos se incluyen o no a los becarios, y obvia la posibilidad de generación de invenciones por parte de los estudiantes, quedando así un vacío normativo importante.

La U. Jaume I, en cambio, garantiza el derecho de propiedad intelectual a toda la comunidad universitaria, incluidos a los estudiantes en el marco de los estudios que cursan. La Rey Juan Carlos hace mención de los estudiantes, cuando la protección se quiera utilizar para la explotación y comercialización de sus trabajos de investigación. Aunque se considerará coautores a los profesores que hayan dirigido, coordinado o participado activamente en la realización de los mismos. Y se explica que si la iniciativa del trabajo ha partido del profesor, la participación del alumno en beneficios económicos *podrá* ser reconocida por el director del trabajo en función de su colaboración en la obra; mientras que si la iniciativa surge del alumno se reconoce la participación en los beneficios de forma directa, según lo pactado por las partes.

La U. de Castilla-La Mancha diferencia entre las invenciones surgidas en proyectos de I+D+i en la que hayan participado becarios, estudiantes o doctorados, en cuyo caso se les reconoce como autores. Si el desarrollo está fuera de uno de estos proyectos, se les reconocerá como inventores exclusivos, salvo que un profesor haya dirigido y coordinado el trabajo, en cuyo caso ambos serían coautores.

En la normativa de la U. Miguel Hernández se hace referencia a los becarios, junto al personal funcionario y contratado que realizan trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y la U. Rovira i Virgili, hace extensiva toda la regulación tanto a profesores e investigadores como a becarios y personal de administración y servicios. En el caso de los estudiantes, se considerará dentro de la normativa sólo aquellos trabajos que hayan sido tutelados, dirigidos y evaluados por profesores y/o se hagan en las instalaciones y con los recursos de la URV.

La U. Pompeu Fabra establece que la normativa se refiere al *“personal académico”*. Más adelante se hace referencia a las invenciones realizadas por estudiantes de tercer ciclo, en cuyo caso éstos tendrán derecho a una compensación económica *justa* que se fijará en función de la importancia industrial y comercial del invento teniendo en cuenta los medios y conocimientos facilitados por la universidades y las aportaciones del estudiante.

Gestión de las solicitudes

En este punto nos referimos al procedimiento que establece cada una de las universidades desde que los investigadores comunican el hallazgo de una posible invención patentable hasta la determinación de solicitarla en la Oficina de Patentes o renunciar a ella.

De forma general, son las OTRIs las encargadas de gestionar todo el trámite: recibir la documentación de los autores, revisarla y solicitar los informes convenientes para la toma de decisiones sobre la protección, para posteriormente realizar la solicitud. Aunque en ocasiones intervienen otros actores tales como rectores, vicerrectores, consejos o comisiones de investigación o los propios autores.

Uno de los reglamentos en el que este procedimiento se presenta de forma más detallada es el de la U. de Granada. En éste se establece la obligatoriedad de que los inventores comuniquen a la OTRI estos desarrollos, y que ésta realizará un informe utilizando la base de datos CIBEPAT. A partir de este informe se evalúa cual es la mejor opción para la protección, entre la OTRI y los autores, acudiendo a la Comisión de Investigación en caso de desacuerdo.

La elaboración, por parte de la OTRI, de un informe que estudie la invención, su interés científico y sus posibilidades de explotación es un aspecto incluido en la mayoría de los reglamentos. En la Jaume I, Politécnica de Cartagena y Politécnica de Valencia, se debe realizar de forma conjunta con los autores. La U. de Valladolid no establece ese informe, sino que requiere de los autores una memoria descriptiva e insta al vicerrectorado de investigación a recabar información sobre la viabilidad de solicitar la protección.

Sin embargo, el trámite posterior varía de unas universidades a otras: en unos casos la decisión sobre si las patentes se gestionarán por la universidad recae en el vicerrector en materia de investigación – Autónoma de Barcelona, Castilla-La Mancha, Girona, Illes Balears, Jaume I, Málaga, Rey Juan Carlos –. En otros casos, es el rector – La Coruña, Jaén, Murcia, Santiago y Vigo – quien decide, considerando las propuestas de los organismos de investigación.

En otras universidades es una comisión o consejo de investigación el responsable de determinar si la patente va a ser registrada por la universidad o no – Burgos, Carlos III, León, Miguel Hernández, Politécnica de Valencia,

Valladolid –, pudiendo solicitar el asesoramiento que se precise.

En este sentido la U. de Oviedo crea una Comisión de Patentes, formada por el responsables de investigación de la universidad y de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Aplicada y la Tecnología (FICYT), fundación cultural sin ánimo de lucro, que promueve y promociona la I+D en Asturias. La comisión tiene las mismas funciones que una OTRI y es la encargada de determinar si una invención se solicita en nombre de la universidad. En ese caso, es la FICYT, la encargada de tramitar la solicitud ante la OEPM.

En la U. de Huelva y de Sevilla, la decisión de solicitar la patente recae sobre la OTRI, de forma conjunta con los autores.

La U. de Barcelona va a hacer partícipes de la gestión de las patentes a dos instituciones: por una parte al *Centre de Patents* – que es un centro que se dedica principalmente a tareas de investigación y docencia en el campo de la propiedad industrial y de la documentación (CENTRE, 2004?), y que se encarga de realizar el estudio de viabilidad de la patente, así como determinar si se solicita – y el *Centre d'Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera*, considerado como OTRI de la Universidad – que se encarga de la gestión de la patente una vez solicitada –.

Un sistema muy similar es el desarrollado por la U. *Rovira i Virgili*, aunque son la *Comissió d'Investigació i Transferència* y el *vicerrector de Innovación, Transferència y Societat*, quienes determinan que tipo de solicitud se realizará y la *Fundación Universitat Rovira i Virgili* quien negociará con la patente.

La *Pompeu Fabra* dispone que podrá encargar la promoción y gestión de los derechos de propiedad industrial a una tercera entidad vinculada. Pero en principio, es el *Servei de Recerca* el encargado de su gestión.

En la U. Rey Juan Carlos no es su OTRI, denominada Centro para la Innovación y la Transferencia de Tecnología (CITTEC), la encargada de la gestión administrativa y contable de los derechos de propiedad industrial, sino que corresponde al Servicio de Investigación. Aunque el CITTEC se encarga de gestionar las cesiones de titularidad o los derechos de explotación de las invenciones, así como de explotar los resultados de la investigación una vez protegidos.

La U. de Vigo, establece que en casos excepcionales o de urgente necesidad se podrá realizar la solicitud de la

patente y posteriormente realizar el proceso de evaluación por parte de la universidad.

La normativa de la U. de Valencia no apunta en ningún momento cual será el proceso en la tramitación de la protección de las invenciones generadas en sus instalaciones, ni los organismos encargados de la misma.

Gastos de tramitación

Estos gastos se refieren a los que surgen en el estudio que generalmente realiza la universidad para determinar el interés de una invención, los costes administrativos del procedimiento ya que la universidad española está exenta del pago de tasas a la hora de realizar la solicitud de la patente ante la OEPM – artículos 53.1 de la LRU y el 80.1 de la LOU –.

Mientras unas universidades – Jaén, Granada, Málaga, Murcia, Rovira i Virgili – establecen que los gastos de tramitación se deducirán de los beneficios obtenidos por la aplicación de la invención y sólo una vez deducidos estos se procederá al reparto pertinente de beneficios; otras se hacen cargo de los gastos, como es el caso de la U. de Alcalá, Coruña, León, Pompeu Fabra, Santiago o Valladolid. Y otras disponen una cantidad anual dentro del presupuesto de la institución para todos los gastos generados para su protección – Rey Juan Carlos –. La U. de Oviedo comparte los gastos de solicitud y los de mantenimiento con la FICYT.

Mantenimiento y gastos de mantenimiento

Una vez se haya solicitado la patente es necesario que se realice un seguimiento de la misma para velar por sus derechos e intentar conseguir que la invención sea explotada.

Las U. Politécnica de Cataluña, Valladolid y la de Vigo se harán cargo de los gastos de tramitación y mantenimiento de las patentes a su cargo.

La U. Politécnica de Valencia afirma en su reglamentación que *los costes de [la] protección correrán a cargo de la partida del presupuesto de la UPV consignada a tal efecto* y que será gestionada por el director de su OTRI. Lo que hace suponer que junto con los gastos de tramitación también se hace cargo de los de mantenimiento. La misma situación se presenta en la Politécnica de Cartagena, aunque en caso de que los resultados no proviniesen de actividades de I+D+i presupuestaria, quedaría en manos de la Comisión de Investigación decidir si se hacen responsables de los gastos.

Tanto la U. de Santiago como la de La Coruña especifican que en el caso de que estén interesadas en la invención se harán cargo de los gastos de tramitación de las solicitudes, aunque no hacen mención explícita de los gastos de mantenimiento.

En el caso de la U. Jaume I se elaborará un informe anual de gestión de la patente realizado por la OTRI, y el vicerrectorado competente determinará si mantiene el soporte económico o lo retira total o parcialmente si las perspectivas de explotación no fueran favorables. Así mismo se establece que los autores podrán proponer al vicerrectorado la financiación total o parcial de los gastos de mantenimiento a cargo de los proyectos de los que fueran responsables. Este mismo sistema es utilizado por la Politécnica de Valencia y la Politécnica de Cartagena.

Los costes derivados de la tramitación de la solicitud junto con los derivados de los tres primeros años de mantenimiento de las patentes de las U. de Jaén y Málaga serán deducidos de los ingresos derivados de la aplicación de las mismas. Tras este periodo, el vicerrectorado competente tomará una decisión sobre si se siguen manteniendo los derechos, revisando los resultados obtenidos.

En las U. Carlos III y Rey Juan Carlos el presupuesto preverá consignaciones precisas para hacer frente a los gastos derivados de la protección de los resultados de la investigación, aclarando que *“se nutrirán con las cantidades a tal efecto previstas en el presupuesto anual, y en caso necesario, con los ingresos procedentes de explotación”*.

Sin embargo, la cuestión de los gastos en la U. Carlos III y en la Miguel Hernández, es un tanto especial, ya que la reglamentación establece que recaerá en la universidad, los inventores o el departamento según lo dictamine la Comisión Delegada. En la resolución se determina a quien corresponden los gastos, así como los porcentajes de participación en los beneficios.

Explotación y gestión de los derechos

La Universitat Pompeu Fabra dedica el artículo 8 de su reglamento a reflejar que el objetivo último de la protección de la invención es su explotación, con lo cual tanto la institución como los inventores pondrán todo su empeño en facilitar ésta y, consecuentemente, obtener beneficios económicos.

La U. Jaume I establece que es el rector quien determina en que forma se van a explotar los títulos de propiedad industrial y la firma de contratos de cesión y licencias

con un informe previo de la Comisión del Equipo de Gobierno.

La U. Miguel Hernández crea mediante su reglamento una Comisión Delegada de la Comisión Gestora en materia de Propiedad Industrial e Intelectual encargada de resolver los procedimientos sobre protección y explotación de los resultados de la investigación universitaria.

En cambio la U. de Valladolid apunta que será ella misma o su Fundación General quien se encargue de la explotación de las patentes, previo estudio de rentabilidad de la invención, que se elevará a la Comisión de Investigación para que dé autorización.

Reparto de beneficios

Este es, sin duda, el aspecto más conflictivo y que mayor número de posibilidades ofrece en las diferentes reglamentaciones universitarias: el porcentaje que va a corresponder a cada uno de los actores implicados.

En gran parte de los casos, el mayor porcentaje de los beneficios es otorgado a los inventores, aunque el tanto por ciento que le corresponde en unas universidades y en otras es muy diferente: así podemos encontrar desde el 20% de San Pablo CEU o el 33% en la U. Jaime I o en la Autónoma de Barcelona hasta el 80% que pudieran obtener, en algunas circunstancias, los investigadores de la Carlos III o la Miguel Hernández, o el 90% en la U. de Cantabria. Aunque en la gran mayoría de los casos los beneficios correspondientes a los autores rondan entre el 50 y el 60 por ciento de los beneficios netos.

En todos los reglamentos estudiados, la universidad y los organismos dependientes de ella obtienen una parte, por lo general, inferior a la conseguida por los autores y que viene situándose en torno al 20-30%, aunque en algunos casos puede llegar al 66% – Rovira i Virgili – o al 44% – U. de Barcelona –.

En algunos reglamentos se destina una parte de los beneficios a organismos relacionados con la universidad, aunque no directamente dependientes de ella, tal es el caso de la FICYT y Oviedo, o a los fondos destinados al sostenimiento de las patentes.

Los casos de las U. Carlos III, de Castilla-La Mancha y Miguel Hernández son distintos, ya que establece dos posibles repartos de beneficios, en función de quien va a asumir los gastos generados por la invención. Esto va a ser resuelto por la Comisión Delegada competente, que decidirá si los gastos corren por cuenta de la universidad o del equipo investigador. También recoge dos posibilidades de reparto la U. de Barcelona, en función de si se utilizan o no los servicios de promoción de la invención que ofrece la universidad.

El método seguido por la U. Rovira i Virgili, sin embargo, está establecido en función de los ingresos netos que

TABLA 1
Distribución de los porcentajes de beneficios obtenidos de explotación o licencia de patentes.

	Inventor/-es	Departamento	Universidad	Otros
Alcalá	50	25	25	
Autónoma de Barcelona	33	10	30	12 \ 15
Barcelona	44		44	12
Burgos	50	25	25	
Cantabria	90		10	
Carlos III	80 \ 50	10 \ 25	10 \ 25	
Castilla-La Mancha	80 \ 50	10 \ 25	10 \ 25	
Coruña	65	15	15	5
Europea de Madrid	50		50	
Girona	33		20	14-20
Granada	60	15	25	
Huelva	50	25	25	
Islas Baleares	65		20 \ 10	
Jaén	60	10	30	
Jaime I	33,33	33,33		
León	50	25	25	
Málaga	50	25	25	
Miguel Hernández	80 \ 50	10 \ 25	10 \ 25	
Murcia	60	15	20	
Oviedo	45		45	10
Politécnica. Cartagena	60		40	
Politécnica. Cataluña	50	25	25	
Politécnica. Valencia	60	40		
Pompeu Fabra	60		40	
Pública de Navarra	40	30	30	
Rey Juan Carlos	50	10	30	10
Rovira y Virgili	66 \ 50 \ 34		34 \ 50 \ 66	
San Pablo CEU	20			
Santiago de Compostela	60	20	20	
Sevilla	50	25	25	
UNED	50	25	25	
Valencia	50 \ 70	20 \ 20	30 \ 10	
Valladolid	60	10 – 15	20	5 – 10
Vigo	50	25	25	

proporcione la patente. Así, de los primeros 6.000• de ingresos, el 66% corresponde a los inventores, y el 34% a la universidad; para ingresos entre 6.000 y 18.000•, los beneficios se reparten al 50%; mientras que los ingresos superiores a 18.000• se reparten en un 34% para los inventores y un 66% para la URV.

La U. Pompeu Fabra, realiza un reparto de beneficios si los inventores son profesores – 40%-60% para la universidad y los inventores respectivamente –. Sin embargo para el resto de casos – becarios, estudiantes, PAS – el reparto se realizará en función de la importancia industrial y comercial del invento, los medios y conocimientos proporcionados por la universidad y los aportados por los inventores.

Desinterés, opciones a los inventores y licencias para la universidad

En este apartado nos referimos a las diferentes soluciones que los reglamentos aportan en el caso de que la universidad no tenga interés en proteger la invención.

De forma general se permite a los inventores que realicen una solicitud a su nombre, se hagan cargo de los gastos y de cualquier responsabilidad subsidiaria originada por la patente. Sin embargo, la mayoría de las universidades se reservan una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita, junto con un porcentaje de los beneficios que los inventores pudieran obtener. La U. de Oviedo no establece reserva de un porcentaje sobre este último aspecto.

En el caso de las U. de León y Burgos se dice textualmente que se renuncia “a los derechos que puedan corresponderle” y faculta a los investigadores a realizar la solicitud a su nombre; pero a continuación se indica que no renuncia a un 10% de los beneficios que la patente pudiera proporcionar – el mismo porcentaje que la Pompeu Fabra y Santiago –.

Las U. de La Coruña, Girona, Huelva y Politécnica de Valencia se reservan un 20% de los beneficios derivados de la explotación, licencia o cesión. En los reglamentos de Huelva y Politécnica de Valencia, ese 20% se reparte a partes iguales entre la universidad y los departamentos de los autores.

La Jaume I y la Miguel Hernández se reservan el 20% de los beneficios **netos** de la explotación – la mitad de los cuales irán a para al departamento/-s o instituto/-s al que pertenezcan los inventores –

En la UNED se especifica como se deben repartir todos los beneficios de las invenciones que no interesan a la universidad: 75% para los inventores, un 15% para los departamentos de los inventores y un 10% para la universidad. De igual modo que la U. de Valencia el reparto es del 70% para el profesor, el 20% para el departamento y el 10% para la universidad. Sevilla y Valladolid se reservan un 25%, aunque Sevilla lo reparte entre el departamento del profesor – 60% – y la caja general – 40% –

La U. de Barcelona, no se reserva licencia de aquellas solicitudes realizadas por los inventores, aunque sí una participación del 20% de los beneficios, que irán destinados a partes iguales al *Centre de Patents* y a los departamentos de los inventores. Mientras que la Politécnica de Cataluña, se reserva una licencia, pero no especifica nada sobre un porcentaje de beneficios.

Las U. de Granada y de Málaga no especifican en ningún momento que sucedería en el caso de que no estuvieran interesadas en la invención que pudiera desarrollar su personal.

Cesión de la titularidad

A diferencia del punto anterior, en este apartado hemos querido reflejar las casuísticas en el caso de que una vez obtenido el derecho de propiedad industrial, la universidad quisiera desprenderse de él, mediante la cesión de los títulos, entendido como contrato por el que el titular de un derecho transfiere, generalmente a cambio de un precio, la propiedad del derecho objeto del contrato (Instituto Aragonés de Fomento, 2001)

La U. de Girona y la Autónoma de Barcelona cederán la titularidad de la patente a los autores en el caso de que en los siguientes doce meses al registro de la solicitud española, no haya ninguna empresa o persona que se haya interesado por adquirir este derecho u obtener una licencia de uso.

Granada dispone que podrá ceder tanto la titularidad como el derecho de explotación a terceros, siendo su OTRI junto con los inventores la encargada de la gestión de estos derechos.

La U. de Málaga y la de Jaén permiten la cesión de la titularidad a entidades públicas o privadas – en cuyo caso éstas deberán proporcionar una regalía a la universidad –, o a los inventores – reservándose un porcentaje de los beneficios, nunca inferior al 20% –. En cambio la U.

Jaume I sólo recoge en su normativa la posibilidad de cesión de los derechos de propiedad industrial a los inventores.

El reglamento de la U. Rey Juan Carlos dice que si el personal de la misma obtuviera beneficios de la explotación de los resultados de la investigación por cesión de los derechos de titularidad, ésta tendrá derecho a un 20% de los mismos, que se repartirán de la siguiente forma: un 5% para el centro, un 5% para el departamento y un 10% para la universidad. La Pompeu Fabra reserva únicamente un 10% de los beneficios para sí, y siempre que los derechos estén en manos de los autores.

La U. Rovira i Virgili establece que si en el periodo de prioridad, no estuviera interesada en la patente ésta podría ser transferida a los inventores. En cuyo caso la universidad deberá recuperar los gastos ocasionados por la patente y se negociaría un *royalty* con los titulares, que será un porcentaje de los beneficios de las ventas del producto o productos basados en la patente.

La U. de Castilla-La Mancha dice que podrá ceder los derechos tanto a los inventores como a terceros. Y en el caso de que sea uno solo de los inventores el que se haga cargo de la patente, el resto de los inventores tendrán derecho a una parte de los beneficios que reciba la universidad.

En el reglamento de la U. de Valladolid, se establece un procedimiento pormenorizado del trámite a seguir para la cesión de los derechos, que precisa múltiples informes y la autorización de la Junta de Gobierno. Esta misma autorización se exige en la U. San Pablo CEU.

Para finalizar este apartado, un apunte reseñable es el que realiza la U. Miguel Hernández y la Carlos III, al mencionar que el inventor puede ceder a la universidad la titularidad de una invención que haya desarrollado fuera del ámbito laboral, siempre que no esté relacionada con la actividad que realiza dentro de la institución, y desarrollada con medios propios y fuera del tiempo dedicado a la actividad profesional. Aunque es especialmente *perspicaz* el hecho de que se apunte que las invenciones no pueden estar relacionadas con la actividad desarrollada por el autor en la universidad.

Reserva de licencia y beneficios de patentes cedidas

En el caso de que la universidad ceda sus derechos, la ley de Patentes indica que la institución tiene derecho a un porcentaje de los beneficios y puede reservarse una

licencia de explotación, gratuita, intransferible y no exclusiva.

Las U. de Burgos, Carlos III, Castilla-La Mancha, Jaume I, León, Coruña, Politécnica de Valencia, Rovira i Virgili – ésta especifica que se reserva el derecho a utilizar los resultados de la investigación con fines no comerciales – , Santiago y Vigo sí establecen una reserva de licencia no exclusiva, intransferible y gratuita en el caso de que renuncie a sus derechos sobre la patente y estos sean cedidos a los autores de la invención. Valladolid no especifica nada sobre una licencia, aunque sí determina que los beneficios generados por la cesión se distribuirán siguiendo las mismas proporciones que el reparto de beneficios por la explotación de las patentes en esta universidad.

La Comisión de Investigación de la U. Autónoma de Barcelona es la encargada de acordar si esta hace uso de las licencias que se reserve en caso de cesión de la titularidad a los autores, así como el tiempo para ejercer este derecho.

La U. de Vigo, junto a la licencia de uso, se reserva un 40% de los beneficios obtenidos por la explotación o cesión de la patente. La Politécnica de Cartagena lo fija en un 25%, la Jaume I y la Politécnica de Valencia en un 20%, mientras que la U. de León sólo se reserva un 10%. El 20% de la Politécnica de Valencia se reparte entre la universidad y los departamentos en un 10% cada uno. Mientras que el 25% de la Politécnica de Cartagena se destina en un 15% a la universidad y un 10% a los departamentos.

En la U. Autónoma de Barcelona los autores que hayan obtenido la cesión de la titularidad de la patente de su invención, deben ceder un porcentaje de los beneficios equivalente al canon que perciben de los proyectos de investigación de los convenios de investigación. Las U. San Pablo CEU y de Jaén, sin embargo, dejan para una posterior negociación cual será ese porcentaje.

Renuncia a los derechos o titularidad

Cualquier universidad, en un momento determinado, puede decidir que una patente no le interesa por razones diversas, en este caso, la normativa debería hacer mención de ello, aunque no aparecen en todos los reglamentos estudiados.

Las U. de Burgos y León indican explícitamente que pueden renunciar a sus derechos o titularidad en

cualquier momento, sin mayores argumentaciones. La Miguel Hernández especifica que el abandono debe realizarse motivadamente, mientras que la Politécnica de Valencia y Castilla-La Mancha determinan que será el Consejo de Investigación quien determine el abandono de los derechos.

La UNED, Huelva, Oviedo, Sevilla y las universidades gallegas consideran este derecho a abandonar la patente, ofreciendo previamente la titularidad a los inventores.

Solicitudes no nacionales

De forma general, las normativas hacen referencia a la tramitación y gestión de patentes nacionales, sin embargo, algunas van un poco más allá y regulan la posibilidad de gestionar o incentivar las solicitudes en el extranjero. Así la U. de Castilla-La Mancha no establece ningún requisito especial para extender la protección en el extranjero, solo dice que lo hará “*si procede*”.

La U. de les Illes Balears menciona la posibilidad de pedir solicitudes internacionales, pero supeditada a que exista el apoyo de alguna empresa, en cuyo caso la titularidad de la patente se podría compartir. La Politécnica de Cataluña indica que es necesario el acuerdo con terceros que financien los gastos de las solicitudes en el exterior. De forma similar la U. de Granada establece que es necesario que se haya firmado un contrato de licencia con una empresa u organismo externo, que se haga cargo de los gastos de solicitud y mantenimiento de los derechos en el extranjero. Mientras que en la U. de Barcelona, a partir de la solicitud nacional, el Centre d’Innovació de la Fundació Bosch i Gimpera y los inventores buscarán empresas interesadas en la invención con objeto de protegerla en el extranjero.

En cambio, la U. Jaume I incorpora la necesidad de elaborar un informe entre la OTRI y los autores que se elevará al vicerrectorado competente, que decidirá si se realiza la extensión de la protección. El vicerrectorado y los autores podrán acordar la contribución económica a los gastos de extensión por parte de los fondos del proyecto del que fueran responsables. De forma similar las U. Politécnicas de Cartagena y Valencia y la Miguel Hernández hacen depender la extensión internacional a un informe de comercialización elaborado por la OTRI y a la disposición de fondos.

La U. de Vigo establece que el reglamento será aplicable tanto para patentes nacionales, como para las europeas, comunitarias o extranjeras. Mientras que las U. de

Santiago y Burgos determinan que será en la resolución sobre la patente, en la que se fijen los países en los que la universidad proyecta solicitar la protección.

Para poder extender la protección a otros países la U. Pompeu Fabra requiere que la patente sea explotada y que el valor de su explotación o el importe del contrato de licencia permitan el registro en el exterior. Dejan la posibilidad a los inventores de realizarlo de forma particular en el caso de que la universidad desestime esta opción. En cambio la U. de Oviedo solo establece que la Comisión de patentes valorará la posibilidad de extender la protección a otros países.

Contratos con otras entidades

Este es otro punto, ya fijado en la ley de Patentes, y que se va a repetir en los distintos reglamentos particulares: la necesidad de que los contratos de investigación que firme la universidad con terceros, determine a que organismo pertenece la titularidad de los posibles derechos que pudieran surgir de ellos.

Algunas normativas, ni siquiera hacen referencia a este punto, como es el caso de la Universitat de les Illes Balears. En otras se limitan a establecer que en los contratos *se determinará la propiedad de los resultados de investigación que pudieran surgir como consecuencia de estos*, como en el caso de la Miguel Hernández, Sevilla o Valladolid. Otras, como la de Córdoba, determinan además el porcentaje de beneficios que la universidad deberá percibir – no inferior al 20% –

Mientras que en otras, como la U. Autónoma de Barcelona, de Castilla-La Mancha, Huelva, Jaén, Jaume I, Málaga, Oviedo, Pompeu Fabra, Politécnicas de Cartagena y Valencia, Santiago de Compostela, UNED, Valencia o Vigo, se hace referencia a que si en los contratos no se mencione explícitamente nada, se debe entender que la titularidad pertenece a la Universidad.

Además las U. de León, Burgos, Coruña, Pompeu Fabra, Santiago de Compostela y Vigo, de forma muy similar, señalan qué aspectos se detallarán en los contratos de investigación, a quien corresponde la titularidad, y cuales deben ser los términos mínimos de este contrato.

Las normativas de las U. de Castilla-La Mancha, Carlos III y Rey Juan Carlos indican que en los contratos en que se acuerde un régimen de cotitularidad, el contrato deberá especificar el porcentaje de gastos y beneficios correspondiente a la universidad. Mientras que en la U.

de Alcalá el régimen de las patentes se someterá a las condiciones de titularidad establecidas en estos contratos. Y las U. Rovira i Virgili y de Girona, gestionarán la formalización de los convenios de cotitularidad con otras entidades con objeto de regular la copropiedad de las invenciones.

Otros aspectos

En este último apartado hemos incluido tres cuestiones que no encajaban completamente en ninguno de los apartados establecidos en el estudio y que consideramos interesantes.

- Alguna normativa – Barcelona, Granada y Rovira i Virgili – habla del secreto industrial como una de las posibilidades de protección, posibilidad no mencionada en la mayoría de las normativas, ni, claro está en la Ley.
- La reglamentación de las U. de Barcelona, Castilla-La Mancha, Huelva, La Coruña, Pompeu Fraba, Santiago y Rovira i Virgili indican que todos los participantes en la protección de derechos deben mantener la máxima confidencialidad de todos los resultados o que el proceso se llevará a cabo con la máxima discreción, a lo que la U. Rey Juan Carlos añade la necesidad de realizar acuerdos de confidencialidad en el caso de establecer contactos con terceros para el desarrollo o continuación de proyectos de I+D.
- La U. de Castilla-La Mancha se reserva el derecho de ceder licencias de explotación de carácter gratuito, siempre y cuando estas se destinen a fines humanitarios.

CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar, a pesar de que el origen de las normativas españolas es el mismo, la ley de Patentes, y que básicamente lo que se hace es un calco de la estructura de su artículo 20, las posibilidades ofrecidas en el desarrollo de las mismas son dispares.

Si bien, no podemos afirmar que existan dos reglamentos idénticos, si hemos podido constatar que ha existido una cierta influencia entre universidades cercanas en diferentes zonas geográficas españolas. Así las normativas de las tres universidades gallegas son muy similares, con un mayor número de puntos en común entre la U. de Santiago y la de la Coruña, y la U. de León plantea igualmente muchas semejanzas con éstas. De la misma forma las universidades andaluzas tienen un conjunto de puntos coincidentes.

Este aspecto no se da de forma tan clara en otras zonas como la Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid, aunque sí se constatan relaciones entre dos reglamentos de instituciones distantes, como es el caso del de la U. Carlos III y el de la Miguel Hernández.

Por último queremos apuntar la necesidad de actualizar las diferentes normativas en materia de patentes y adaptarlas a la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU) o posible modificaciones de la legislación universitaria en estos ámbitos, ya que la gran mayoría de los textos hacen todavía referencia a la Ley de Reforma Universitaria, salvo en los caso de las U. de Castilla-La Mancha, Rovira i Virgili y Pompeu Fabra – por su reciente aparición -. Aunque es cierto que tenemos constancia de que se está trabajando en esta actualización.

Artigo submetido em 21/03/2007 e aceito em 19/10/2007.

REFERENCIAS

CENTRE de patents. [Barcelona: s.n., 2004?]. Disponível em: <<http://www.pcb.ub.es/homePCB/live/ct/p1410.asp>>. Acesso em: 1 set. 2004.

FERNÁNDEZ DE LUCIO, I.; REPRESA, D. La política y la gestión de la propiedad industrial en un centro público de investigación. In: NUEZ, F; LACER, G; CUARTERO, J. *Derechos de propiedad de las obtenciones vegetales*. Madrid: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, 1998. p. 195-227.

GONZÁLEZ-ALBO, B., ZULUETA, M. A. La investigación tecnológica en las universidades españolas durante el periodo 1980-2000. In: JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN FESABID 2003, 8., 2003, Espanha. *Anales...* [S.l.: s.n.], 2003. p. 512-513.

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO. *Guía práctica de trámites administrativos para la creación de una empresa: parte II: trámites para la constitución de una empresa: contratos de cesión y licencia de los derechos industriales*. Zaragoza: Instituto Aragonés de Fomento, 2001. Disponível em: <<http://www.iaf.es/tramites/registro/ceslicen.htm#patentesmodelosutili>>. Acesso em: 19 ago. 2004.

REPRESA, D.; CASTRO, E. Promoción de la protección de los resultados de la investigación pública española desde el Plan Nacional de I+D: balance de diez años. In: SEMINARIO LATINO-IBEROAMERICANO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA: ALTEC'99, 8., 1999, Valencia. *Anales...* [S.l.: s.n.], 1999.

REQUENA, E. *Entrevista personal*. Madrid: [S.N.], 2004. Entrevista em 22 de novembro de 2004.

RUBIRALTA, M.; VENDRELL, M. Hacia un nuevo modelo de transferencia de los resultados de la investigación universitaria. *Madri+d Revista*, n. 14, dic./enero 2002/2003. Disponível em: <<http://www.madrimasd.org/revista/revista14/tribuna/tribunas3.asp>>. Acesso em: 12 nov. 2004.

VIRGILI, C. *Prólogo*. In: EXPERIENCIAS internacionales en la organización y gestión de la investigación en la universidad. Madrid: Fundación U.-Empresa, 1984. ISBN 84-86227-14-23.