

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 19 de xullo de 2012 pola que se ordena a publicación do Regulamento de propiedade industrial e propiedade intelectual da Universidade da Coruña, aprobado polo Consello Social do 18 de xullo de 2012.

A propiedade industrial e intelectual está a cobrar especial relevancia no ámbito universitario ante a necesidade de combinar o desenvolvemento de novos coñecementos e tecnoloxías derivados das actividades de investigación coa posibilidade de os explotar, co fin de obter un retorno económico e permitir a difusión dos novos resultados na sociedade. Todo iso exige protexer de forma adecuada os devanditos coñecementos para a súa óptima difusión e explotación.

A actividade de investigación da Universidade da Coruña (en diante UDC) pode xerar resultados a que lles resulte de aplicación a normativa existente en materia de propiedade intelectual e de propiedade industrial. De forma tradicional, a regulación da titularidade e a distribución de beneficios, así como das diversas situacións que se poden presentar en relación coas invencións do profesorado e o persoal investigador xurdidas como consecuencia da súa actividade investigadora na universidade, debe ser efectuada por cada universidade, segundo se prevé nas epígrafes 1 e 7 do artigo 20 da Lei 11/1986, do 20 de marzo, de patentes. Tamén é de aplicación o previsto no Real decreto legislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de propiedade intelectual.

O marco xurídico aplicable resultou modificado pola aprobación da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, que establecen unha nova regulación para as actividades de investigación desenvolvidas nas universidades e os centros públicos de investigación e que introducen importantes novidades para a protección dos resultados de investigación.

A reforma legal dispón, entre outros aspectos, que forman parte do patrimonio da universidade os dereitos de propiedade industrial e intelectual de que for titular como consecuencia do desempeño polo seu persoal das súas funcións investigadoras. Igualmente, e en relación co persoal investigador das universidades, esta materia queda recollida no catálogo de deberes e dereitos previsto na devandita lei. Así, os investigadores estarán obrigados a comunicar todos os seus achados, descubrimentos e resultados susceptibles de protección xurídica, e a colaborar nos procesos de protección, mais tamén poderán ob-

ter unha participación nos beneficios derivados da eventual explotación dos resultados da actividade de investigación, desenvolvemento ou innovación que desempeñaren.

Todo iso reforza a necesidade das universidades de protexeren e fomentaren a protección da propiedade industrial e intelectual no tocante ás súas actividades de investigación, e comporta a necesidade de adecuar a normativa propia da UDC ao novo marco legal aplicable.

En virtude do anterior, o Consello Social, reunido con data do 18 de xullo de 2012, acordou aprobar o seguinte Regulamento de propiedade industrial e propiedade intelectual da UDC, a proposta do Consello de Goberno da UDC do 17 de xullo de 2012.

TÍTULO I

Titularidade dos dereitos

Artigo 1. *Obxecto*

1. O obxecto desta normativa é regular os dereitos de propiedade intelectual e propiedade industrial xerados na UDC.

2. Esta normativa será de aplicación para os resultados de investigación con compoñente técnica e aplicación industrial derivados das actividades de investigación, desenvolvemento e innovación realizadas polo persoal investigador da UDC, así como polo seu estudantado, como consecuencia da súa función académica, docente e de investigación, xa sexa no marco de actividades propias desta universidade ou en colaboración con terceiras persoas ou entidades.

Artigo 2. *Titularidade dos resultados de investigación*

Correspóndelle á UDC a titularidade dos resultados das actividades de investigación, desenvolvemento e innovación realizadas polo seu persoal investigador como consecuencia do desempeño das funcións que lle son propias, calquera que for a natureza da relación xurídica pola que estiver vinculado a elas.

Artigo 3. *Titularidade dos dereitos de propiedade industrial*

1. Correspóndenlle á UDC a titularidade e os dereitos de explotación dos dereitos de propiedade industrial sobre as invencións derivadas dos resultados de investigación descritos no artigo anterior.

2. Correspóndenlles aos estudantes a titularidade e os dereitos de explotación sobre as invencións que desenvolveren no marco dunha actividade académica. No caso de invencións desenvolvidas polo estudiantado conxuntamente co persoal investigador, a titularidade e os dereitos de explotación da invención corresponderanlles tanto aos estudantes como á propia UDC na proporción en que ambos interviñesen, respectivamente, no seu desenvolvemento.

3. Sen prexuízo do anterior, os estudantes e a UDC poderán acordar a cesión dos dereitos de explotación a favor desta universidade coa finalidade de que a UDC se encargue da súa protección e explotación. A compensación a favor dos estudantes por esta cesión será regulada por contrato.

Artigo 4. *Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual*

1. Correspóndelle ao persoal investigador a autoría das obras creadas como consecuencia das súas actividades investigadoras na UDC, agás nos supostos expresamente previstos na normativa.

2. Os dereitos de explotación sobre as obras que se realizaren no marco das mencionadas funcións corresponderanlle á UDC nos termos e co alcance previsto na lexislación sobre a propiedade intelectual.

3. Correspóndenlles aos estudantes a autoría e a titularidade dos dereitos de explotación sobre as obras que desenvolveren no marco dunha actividade académica. No caso de obras resultantes de traballos desenvolvidos polo estudiantado conxuntamente co persoal investigador, a autoría corresponderalles tanto aos estudantes como ao persoal investigador. A titularidade dos dereitos de explotación sobre esta obra corresponderalles aos estudantes na proporción en que interviñesen no desenvolvemento da obra.

4. Sen prexuízo do anterior, a UDC poderá acordar co persoal investigador e os estudantes a cesión a favor desta universidade dos eventuais dereitos de explotación sobre as obras que se mantivesen da titularidade do persoal investigador ou dos estudantes, de ser o caso. Tal cesión farase con carácter exclusivo, polo ámbito territorial mundial, para calquera facultade ou modalidade de explotación, durante o prazo máximo previsto pola lexislación vixente e da forma máis ampla que couber en dereito para ese efecto por razón da materia ou actividade.

Artigo 5. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual en supostos específicos

1. Programas de computador (software). No caso de a obra desenvolvida por calquera membro do persoal investigador en execución das súas actividades de investigación ser sóftware, a titularidade dos dereitos de explotación sobre a devandita obra corresponderalle á UDC.

No caso do sóftware desenvolvido de forma colectiva pola iniciativa e baixo a coordinación da UDC, a autoría e a titularidade dos dereitos de explotación sobre a referida obra corresponderanlle a esta universidade de a UDC editala e divulgala ao seu nome, agás pacto en contrario.

2. Obras colectivas. No caso de a obra ser creada de forma colectiva pola iniciativa e baixo a coordinación da UDC, a autoría e a titularidade dos dereitos de explotación sobre a referida obra corresponderanlle a esta universidade de a UDC editala e divulgala ao seu nome, agás pacto en contrario.

3. Bases de datos. A titularidade dos dereitos de explotación sobre as bases de datos que pola súa selección ou a disposición dos seus contidos constituíren creacións intelectuais de acordo coa normativa aplicable, e que foren desenvolvidas polo persoal investigador en execución das actividades de investigación da UDC, serán de titularidade desta universidade, agás que pola súa natureza a Lei de propiedade intelectual estableza o contrario.

Artigo 6. Titularidade dos resultados de investigación obtidos en proxectos en colaboración con outras entidades

1. No caso de os resultados obxecto de protección, baixo calquera modalidade, procederen de colaboracións con entidades públicas ou privadas ou persoas físicas alleas á UDC, formalizadas a través de convenios, acordos ou convocatorias públicas, deberá subscribirse un contrato de copropiedade entre a UDC e o/os outro/s organismo/s participante/s.

No devandito contrato faranse constar, cando menos, os seguintes aspectos: a porcentaxe de propiedade e obrigas económicas de cada entidade, tendo en conta a participación dos investigadores da UDC, necesaria na súa execución; a entidade facultada para a xestión do expediente de protección e as condicións de extensión internacional, se procederen.

2. Se o resultado se obtiver como consecuencia dunha prestación de servizos ou da realización dun traballo de carácter científico, técnico ou artístico regulado por un contrato

previo, conforme o artigo 83 da LOU, haberá que axustarse ao pactado no devandito contrato en materia de dereitos sobre a titularidade dos resultados.

3. En caso de non se recoller explicitamente, entenderase que a titularidade da invención lle corresponde á UDC.

Artigo 7. *Dereitos morais dos autores ou inventores*

A UDC respectará en calquera caso o dereito dos membros da comunidade universitaria a seren recoñecidos como inventores ou autores das invencións ou das obras que desenvolveren, de conformidade coas previsións da normativa vixente en materia.

TÍTULO II Xestión dos resultados de investigación

Artigo 8. *Procedemento de xestión*

1. No caso de un membro da comunidade universitaria desenvolver un resultado de investigación que considerar susceptible de protección, deberá pór en coñecemento da súa obtención á Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (en diante OTRI) da UDC de forma inmediata, ben directamente ou por medio da persoa responsable do seu grupo de investigación. Os inventores terán o deber de notificar tales resultados á OTRI antes de publicaren ou difundiren calquera información susceptible de ser protexida, co fin de evitar a perda de novidade.

A devandita notificación deberá efectuarse por escrito e ir acompañada do cuestionario de análise tecnolóxica da OTRI, así como de toda a documentación que for requirida pola OTRI. Isto será necesario para analizar a utilidade, novidade e importancia do resultado co obxecto de recomendar a modalidade de protección máis axeitada e realizar os trámites precisos para a súa xestión na Oficina Española de Patentes e Marcas ou na delegación do Rexistro Territorial da Propiedade Intelectual da Coruña, segundo o caso.

Todo o proceso se levará a cabo con confidencialidade, co fin de non se perder o carácter secreto da invención.

2. A xestión da protección dos resultados de investigación xerados na UDC ou no seu nome será desenvolvida pola OTRI, que levará un rexistro de todas as solicitudes e depósitos de patentes de invención que recoller este regulamento.

3. No tocante aos resultados de investigación derivados de proxectos de colaboración con outras entidades públicas ou privadas, a protección realizarase conforme o que se establecer ao respecto nos convenios subscritos entre as entidades colaboradoras. No caso de ser outra entidade a que efectuar a solicitude, deberá remitir unha copia desta á OTRI e mantela informada do estado da tramitación e a eventual concesión do dereito de patente.

Artigo 9. Colaboración dos membros da comunidade universitaria

1. O persoal investigador da UDC non poderá tramitar nin asinar dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial no seu nome, agás no caso de dereitos froito de actividades absolutamente alleas ao desenvolvemento da súa actividade como universitario.

2. Os autores ou inventores do resultado de investigación terán que colaborar coa OTRI en todo aquilo que for necesario para obter a adecuada protección dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, así como eventualmente a súa transferencia.

3. A obriga de colaboración poderá estenderse á sinatura dos documentos públicos ou privados necesarios, en particular, ante calquera oficina nacional e estranxeira competente en materia de propiedade intelectual e/ou industrial, para a UDC constar ou ser recoñecida, segundo o caso, como titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o resultado da investigación, e poder exercer os dereitos que lle corresponderen en virtude da súa condición de titular con todos os efectos.

Artigo 10. Colaboración de membros alleos á comunidade universitaria

A UDC poderá requirir o persoal sen vinculación con ela que participar nos seus proxectos de investigación para este asinar, de forma previa ao inicio da súa participación, un contrato ou documento análogo en que se estableza a cesión dos dereitos de explotación sobre as invencións ou creacións que foren desenvolvidas con ocasión da súa participación nos servizos da UDC, ou que empregaren medios, infraestruturas ou recursos da UDC.

Artigo 11. Confidencialidade e divulgación dos resultados de investigación

1. Os membros da comunidade universitaria da UDC, así como calquera outro persoal que participar en actividades de investigación no ámbito desta universidade, terá que tratar a información relativa a calquera investigación desenvolvida de forma confidencial e realizar os seus mellores esforzos para asegurar esta confidencialidade, co obxecto de preservar os dereitos da UDC ou de terceiros que colaboraren nas actividades de investigación.

2. Para non prexudicar a protección xurídica, os investigadores deberán comprometerse a non difundiren os resultados de investigación até os trámites de protección estaren debidamente realizados pola OTRI.

3. No caso do desenvolvemento conxunto de proxectos de investigación con outras entidades, a UDC procurará incluír nos respectivos convenios reguladores as políticas desta universidade relativas á confidencialidade dos resultados de investigación desenvolvidos.

Artigo 12. *Custos de tramitación*

1. Co fin de promover a protección e explotación da propiedade intelectual e industrial dos seus membros, a UDC establecerá un conxunto de medidas de apoio propias que faciliten o achegamento dos resultados obtidos ao sector industrial e á sociedade.

2. Para tal efecto, a Vicerreitoría de Investigación e Transferencia establecerá un programa de fomento da propiedade intelectual e industrial que comprenderá axudas para o rexistro e a tramitación de patentes e outras modalidades de protección da propiedade intelectual e industrial, a súa extensión internacional, a súa difusión e a posta en marcha de medidas para crear unha mentalidade favorable en toda a comunidade universitaria.

3. No prazo máximo de nove (9) meses desde a presentación da solicitude da patente ante a Oficina Española de Patentes e Marcas, a UDC, como titular dela, decidirá, conxuntamente cos investigadores e con base nunha serie de criterios establecidos para o efecto, sobre a conveniencia da súa extensión internacional. De tal decisión non se tomar, o ámbito da protección quedará reducido definitivamente ao territorio nacional.

4. A UDC poderá renunciar á solicitude ou ao mantemento da extensión internacional dun dereito de propiedade industrial a favor dos inventores. En caso de renuncia por parte da UDC, os inventores poderán comercializar os resultados de investigación sempre que a actividade comercial non for contraria aos principios reitores desta universidade. Neste caso, a UDC terá dereito ao 20 % dos beneficios líquidos derivados da explotación ou licenza da tecnoloxía. Aplicarase unha porcentaxe igual no caso da cesión dos dereitos da tecnoloxía por parte do titular.

5. En calquera caso, a UDC resérvase o dereito de obter do titular da tecnoloxía unha licenza de explotación non exclusiva, intransferible e gratuíta para actividades sen fins comerciais. Así mesmo, esta universidade poderá establecer, en caso de o considerar conveniente, os mecanismos que estimar axeitados para recuperar os gastos ocasionados pola xestión, a redacción, a tramitación e o mantemento do título de propiedade industrial.

Artigo 13. *Explotación de resultados*

1. Correspóndelle á OTRI a xestión, e en consecuencia, o seguimento dos contratos de licenza de explotación ou de cesión que se subscribiren sobre a carteira de propiedade intelectual ao nome da UDC, de acordo co procedemento de adxudicación que resultar aplicable segundo a normativa vixente.

2. Os beneficios recibidos pola UDC que se derivaren da explotación de resultados da súa propiedade estarán regulados a través dun contrato de explotación dos dereitos licenciados ou cedidos neste a un terceiro.

3. Con carácter xeral, a OTRI, no nome da UDC, confeccionará co apoio dos inventores ou autores o contrato de explotación ou de cesión, e xestionará a negociación de tal contrato fronte a terceiros.

Artigo 14. *Dereitos económicos para os autores e inventores*

1. Os beneficios que obtiver a UDC procedentes da explotación ou cesión dos resultados de investigación serán distribuídos da seguinte forma:

- a) Un 65 % para o persoal investigador da UDC autor ou inventor.
- b) Un 15 % para o grupo de investigación ou departamento onde se realizase o traballo.
- c) Un 15 % para a UDC.
- d) Un 5 % para a OTRI.

2. Malia o anterior, para o suposto específico de publicacións e artigos, os beneficios obtidos pola súa explotación comercial corresponderanlles integramente aos seus autores coa condición de non superaren a contía de 4.000 euros, a partir da cal se aplicará o establecido na epígrafe anterior.

3. A porcentaxe correspondente aos autores ou inventores implicados repartirase entre eles na contía que especificaren en documento escrito no momento da presentación do cuestionario de análise tecnolóxica na OTRI.

4. Os dereitos económicos recoñecidos aos autores ou inventores dos resultados de investigación non poderán ser cedidos a terceiros que non participasen na execución do

proxecto que orixinase os resultados de investigación, nin tampouco a persoas xurídicas, agás acordo expreso coa UDC neste sentido ou de isto ser requirido por disposición legal ou resolución xudicial ou administrativa.

5. Para os efectos previstos neste artigo, entenderase por beneficios a diferenza entre:

a) Os ingresos brutos obtidos pola UDC na explotación dos resultados de investigación, incluídos os pagamentos recibidos pola empresa que os explotar e os ingresos derivados dunha eventual renuncia por parte dos cotitulares dos resultados de investigación.

b) Menos os gastos directamente imputables á protección, valoración e desenvolvemento dos resultados de investigación e os custos de xestión (incluídos, a título exemplificativo que non limitativo, os gastos por servizos de valorización, asesores legais, axentes de patentes etc.).

6. A distribución dos beneficios obtidos pola explotación comercial dos resultados de investigación desenvolvidos en proxectos realizados conxuntamente con outras entidades públicas e/ou privadas, ou con investigadores externos a título persoal, será determinada contractualmente entre as entidades implicadas no proxecto. Na súa ausencia, haberá que aterse ao que acordaren as partes, respectando sempre a contribución destas na obtención e protección dos resultados de investigación.

En calquera caso, a distribución dos beneficios previstos neste artigo axustarase ás limitacións económicas que puider establecer a normativa aplicable.

Disposición transitoria

Este regulamento seralles de aplicación a aqueles resultados de investigación que se xeraren con carácter posterior á súa entrada en vigor. Así mesmo, a cláusula 6 deste regulamento seralles de aplicación a aqueles beneficios obtidos pola UDC con carácter posterior á súa entrada en vigor.

Disposición derogatoria

Queda derogado o Regulamento de patentes e dereitos de propiedade intelectual da UDC aprobado pola Xunta de Goberno, con data do 1 de febreiro de 2000, sen prexuízo do réxime previsto para a repartición dos beneficios derivados dos resultados de investigación xerados durante a súa vixencia.

Disposición derradeira

Este regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no *Diario Oficial de Galicia*.

A Coruña, 19 de xullo de 2012

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña