

BOEL de 15 de febrero de 2021

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 11 de febrero de 2021.

ÍNDICE

PREÁMBULO

Título I: Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito objetivo de aplicación Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

Título II: Compromisos y obligaciones de la Universidad y de los autores o inventores

Artículo 3. De los compromisos de la Universidad Artículo 4. Obligaciones de los autores o inventores

Título III: Protección y mantenimiento de los derechos sobre los resultados de investigación

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

Artículo 6. Renuncia o cesión de la titularidad

Título IV: Explotación y reparto de beneficios de los resultados de investigación

Artículo 7. Explotación de los resultados de investigación

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

Disposiciones finales, transitorias y derogatoria

Disposición final primera. Entrada en vigor

Disposición final segunda. Normativa subsidiariamente aplicable.

Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a protección de resultados en tramitación.

Disposición transitoria segunda. Aplicabilidad del régimen de distribución de gastos y beneficios.

BOEL de 15 de febrero de 2021

Disposición derogatoria

PREÁMBULO

La legislación sitúa a las universidades como uno de los agentes ejecutores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación debido al papel trascendental que en él desempeñan la transferencia y difusión de los resultados de la actividad de investigación. Es más, a ellas dirige el ordenamiento un auténtico mandato de su fomento. De ahí la importancia de generar un marco jurídico que regule los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial sobre los resultados de las tareas de investigación que realiza la comunidad universitaria en el desarrollo de las funciones que les son propias.

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) impulsaron la adopción de un nuevo Reglamento, finalmente aprobado por el Consejo de Gobierno el día 9 de diciembre de 2010, que logró responder a las nuevas necesidades de fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Transcurrida más de una década desde la aprobación de la anterior normativa, es preciso actualizar dicho marco teniendo en cuenta tanto los cambios legislativos que se han producido en este contexto como la modernización operada sobre los procedimientos y servicios universitarios ligados a su gestión.

BOEL de 15 de febrero de 2021

En relación a las modificaciones normativas relevantes resulta necesario armonizar las disposiciones universitarias con las previsiones de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y con las regulaciones vigentes en materia de propiedad industrial e intelectual (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, que ha sufrido numerosas modificaciones parciales en los últimos diez años).

El nuevo Reglamento para la protección de los resultados de investigación continúa manteniendo, como el anterior, 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. En particular, dentro de la primera, se añade la protección del secreto empresarial, que la propia Ley define como cualquier información o conocimiento que sea secreto, que tenga un valor comercial por ser secreto y que haya sido objeto de medidas razonables de seguridad por parte de su titular para mantenerlo en secreto. Este conocimiento puede ser de tipo tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero.

Algunas de las nuevas disposiciones legales relevantes contemplan específicamente la figura del personal universitario como generador de resultados protegibles en el marco del desempeño de sus funciones propias e inciden sobre las reglas de atribución de derechos exclusivos sobre ellos y sobre diversos extremos del procedimiento de protección y gestión de tales resultados.

La conveniencia de una nueva reglamentación también viene marcada por la necesidad de actualizar determinados aspectos. Entre los más importantes, los referidos a la inclusión de los medios electrónicos en el procedimiento universitario de protección de los resultados de investigación y de toma de decisiones, el esquema de participación en los rendimientos económicos provenientes de la explotación de los resultados protegibles y la reasignación universitaria de las competencias de gestión y explotación de la cartera de propiedad industrial e intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid.

BOEL de 15 de febrero de 2021

Conforme al artículo 160, apartado f), del Texto Refundido de los Estatutos de la Universidad, aprobado por Decreto 95/2009, de 12 de noviembre, es competencia del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid la gestión interna de los derechos de propiedad industrial e intelectual procedentes de los resultados de la investigación desarrollados en la Universidad. Actualmente, el Parque Científico está integrado en el nuevo Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovación, como unidad competente para la gestión de los derechos de la propiedad industrial e intelectual.

Con los anunciados fines se elabora el presente Reglamento, cuya preparación discurre en paralelo a la actualización del Reglamento de creación de empresas universitarias basadas en conocimiento de la Universidad Carlos III de Madrid. Ambos conforman un marco reglamentario de transferencia de la tecnología y del conocimiento que resulta útil para el avance del entorno socioeconómico y que dota de la seguridad jurídica necesaria tanto a los investigadores de la Universidad como a terceros que colaboran con ella en el desarrollo de actividades de investigación generadoras de resultados protegibles y en su transferencia.

Título I: Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito objetivo de aplicación

1. El presente Reglamento será de aplicación a aquellos resultados de investigación protegibles por los regímenes de propiedad industrial e intelectual, incluso aquellos que la Universidad decida mantener en régimen de secreto empresarial, (en adelante resultados protegibles) que hayan sido generados por el personal de la Universidad en relación con su actividad profesional o utilizando medios proporcionados por esta y cuya titularidad corresponda a la Universidad por disposición legal.
2. El presente Reglamento también será de aplicación a aquellos resultados protegibles desarrollados por cualquier persona, con o sin vinculación

BOEL de 15 de febrero de 2021

profesional con la Universidad, previa cesión a esta de los derechos de explotación y, en su caso, de la titularidad.

3. Cuando los resultados protegibles procedan de un acuerdo o contrato suscrito por la Universidad 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 acuerdo, contrato o convocatoria.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

La presente normativa será de aplicación a los autores e inventores que generen los resultados protegibles descritos en el artículo anterior.

Título II: Compromisos y obligaciones de la Universidad y de los autores o inventores

Artículo 3. De los compromisos de la Universidad

1. La Universidad establecerá los instrumentos y medios personales y materiales necesarios para una gestión de calidad en materia de propiedad industrial, intelectual y secreto empresarial para facilitar una eficaz transferencia de los resultados protegibles al entorno socio-económico.
2. La Universidad destinará fondos presupuestarios (en adelante, Fondo IPR) 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, intelectual y secreto empresarial.
3. La Universidad fomentará la colaboración entre las estructuras de investigación (entre otras, Grupos de Investigación, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Unidades Académicas Precompetitivas o Cátedras de Investigación) y los servicios universitarios para la protección y explotación comercial de los resultados protegibles.

BOEL de 15 de febrero de 2021

4. La Universidad evaluará y resolverá los procedimientos sobre protección y explotación de los resultados protegibles a través de la Comisión para la Protección de Resultados de Investigación (en adelante, Comisión IPR) que estará integrada por los siguientes miembros:
- Vicerrector competente en materia de investigación y transferencia, quien la presidirá y participará con voto de calidad.
 - Vicerrector adjunto designado al efecto.
 - Vicegerente competente en materia de investigación y transferencia
 - Director del Servicio de apoyo al Emprendimiento y la Innovación (en adelante, SEI) o del servicio que en el momento ostente la competencia en la gestión de la propiedad industrial e intelectual, quien actuará como secretario.
 - Tres vocales, como mínimo, que, oída la Comisión de Investigación, serán designados por el Vicerrector, de entre profesores de diferentes áreas de conocimiento pertenecientes a los cuerpos docentes de la Universidad.

La Comisión IPR será asistida por personal del Área de transferencia del SEI y por un representante del Servicio de investigación.

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

Todos los participantes en la Comisión IPR quedarán obligados a mantener la debida confidencialidad y a guardar secreto sobre los resultados protegibles.

Artículo 4. Obligaciones de los autores o inventores

Los autores o inventores que obtengan cualquier resultado protegible conforme a lo contemplado en el artículo 1 estarán obligados a cumplir, además de los deberes establecidos en el resto de normas de aplicación, los siguientes:

BOEL de 15 de febrero de 2021

1. Respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros en los resultados protegibles.
2. Comunicar por escrito a la Universidad, a través del procedimiento previsto en el artículo 5, los resultados de investigación protegibles. Esta comunicación deberá ser previa a cualquier publicación o difusión de dichos resultados. En concreto, las comunicaciones referidas a la protección de resultados mediante títulos de propiedad industrial deberán hacerse llegar en un plazo máximo de tres meses desde la conclusión del resultado de investigación.

A estos efectos, los resultados protegibles no podrán divulgarse hasta que haya una decisión por parte de la Universidad de no proteger los mismos o, si la Universidad decide protegerlos, hasta la presentación de la correspondiente solicitud del título de propiedad absteniéndose ambas partes de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de los derechos de propiedad.

3. Facilitar a la Universidad cuanta documentación e información resulte necesaria para la evaluación y protección de los resultados protegibles, así como suscribir cuantos documentos sean precisos para garantizar la titularidad de la Universidad.
4. Abstenerse de tramitar sin autorización de la Comisión IPR 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 se emprenda relativa a la protección y defensa de los resultados de investigación.
6. Colaborar con la Universidad en las actividades de transferencia de tecnología y conocimiento que se lleven a cabo en relación con los resultados protegibles.

Título III: Protección y mantenimiento de los derechos sobre los resultados de investigación

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

1. El SEI es el único servicio competente de la Universidad para instar el procedimiento de protección de los resultados de investigación.
2. Los autores o inventores cumplimentarán y remitirán al SEI el formulario de comunicación de resultados, facilitado por este servicio, además de cualquier otra documentación complementaria si se estimase necesaria.

En el mismo formulario, los autores o inventores especificarán el porcentaje en el que cada uno acepta y participa en los resultados. Dichos porcentajes serán aplicables en el reparto de beneficios acorde con el artículo 8.

3. El SEI proporcionará aquellos documentos necesarios para la toma de decisiones por parte de la Comisión IPR sobre la protección de los resultados de investigación.
4. La Comisión IPR es la competente 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 la Universidad por disposición legal o previa cesión. La Comisión IPR también es la competente para decidir su consideración como secreto empresarial, adoptando las medidas que sean razonables para su protección efectiva.

BOEL de 15 de febrero de 2021

En el plazo máximo de tres meses contados desde la recepción del formulario de comunicación de resultados y la documentación necesaria que sea requerida, el SEI deberá comunicar a los autores o inventores la voluntad de mantener los derechos de la Universidad, solicitando el correspondiente título, o de considerarlos como secreto empresarial, reservándose el derecho de utilización en exclusiva sobre los resultados.

En el supuesto de que la Comisión IPR decida no tramitar la correspondiente solicitud de un título de propiedad industrial o intelectual ni mantenerlo como secreto empresarial, podrá ceder la titularidad de los resultados a los autores o inventores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.

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

5. El procedimiento para la protección de los resultados de investigación, incluida la toma de decisiones por parte de la Comisión IPR, podrá realizarse utilizando medios electrónicos.

La Universidad, a través del SEI, mantendrá un registro interno de las solicitudes de protección de la propiedad industrial e intelectual y secretos empresariales de las que sea titular, observando medidas razonables de confidencialidad.

Artículo 6. Renuncia o cesión de la titularidad

1. Si la Universidad no estuviera interesada en mantener sus derechos sobre los resultados de investigación, la solicitud o el título concedido la Universidad podrá, previa justificación, cederlos a los autores o inventores.

BOEL de 15 de febrero de 2021

En este supuesto, la Universidad podrá reservarse una licencia de uso sin carácter comercial, no exclusiva, intransferible y gratuita, para los fines de investigación y docencia. Asimismo, la Universidad tendrá derecho a una participación del 10% en los beneficios de la explotación de los resultados cedidos, salvo acuerdo del Consejo de Gobierno en otro sentido. Esta participación en los beneficios se aplicará tanto si la explotación de los resultados la realizan los propios autores o inventores como si estos hubieran transferido u otorgado licencia a favor de terceros.

Cuando la Universidad haya cedido los derechos a los autores o inventores estos deberán informar a la Universidad de la explotación de los derechos transferidos. Los autores o inventores deberán presentar dicha información con una periodicidad, como mínimo, anual, y, en todo caso, siempre que se produzca una alteración en las condiciones de explotación. Esta obligación de información se aplicará tanto si la explotación de los resultados la realizan los propios autores o inventores como si estos hubieran transferido u otorgado licencia a favor de terceros.

2. Si la Universidad hubiera suscrito un contrato con un tercero, previendo en su favor un derecho de adquisición preferente en caso de renuncia de los derechos sobre los resultados de investigación pertenecientes a la Universidad, será de aplicación lo previsto en dicho contrato.
3. La Universidad, mediante el correspondiente contrato, podrá acordar la transmisión a un tercero de los derechos sobre los resultados de investigación, la solicitud o el título concedido, de conformidad con lo previsto en la legislación sobre patrimonio y, en general, en el resto de la normativa de aplicación.

Título IV: Explotación y reparto de beneficios de los resultados de investigación

Artículo 7. Explotación de los resultados de investigación

BOEL de 15 de febrero de 2021

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.
2. Los autores o inventores tendrán, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de los derechos sobre los resultados de investigación de los que sea titular, conforme a las modalidades y porcentajes de reparto previstos en el artículo 8.
3. En el caso de que una empresa de base tecnológica y conocimiento promovida y/o participada por la Universidad (EBTC) o por alguno de los entes previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades pretenda llevar a cabo la comercialización de los resultados de investigación propiedad de la Universidad, esta podrá acordar la transmisión de los derechos de explotación sobre dichos resultados de acuerdo con lo previsto en la normativa propia de la Universidad y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.

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

1. A efectos de reparto de los beneficios de explotación de los resultados de investigación, se considerarán beneficios los ingresos que se obtengan con la explotación, previo descuento de los gastos derivados de la solicitud, tramitación y mantenimiento de la protección.
2. 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 o secreto

BOEL de 15 de febrero de 2021

empresarial, o bien se trate de bases de datos o programas de ordenador, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 50% Autores o inventores
- 15% Departamento o Instituto
- 20% Fondo IPR
- 15% Universidad

b. En el supuesto de otros resultados de investigación protegidos por el régimen de propiedad intelectual, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

- 70% Autores
- 10% Departamento o Instituto
- 10% Fondo IPR
- 10% Universidad

3. Todos los gastos de protección serán cofinanciados a partes iguales entre el Fondo IPR y el Departamento o Instituto del que los autores o inventores formen parte.

Excepcionalmente, la Comisión IPR podrá decidir que los gastos de protección sean asumidos íntegramente por el Fondo IPR cuando el Departamento o Instituto del que los autores o inventores formen parte acredite que no dispone de recursos para tal efecto. En este caso, el reparto de beneficios será el siguiente:

- 40% Autores o inventores
- 10% Departamento o Instituto
- 35% Fondo IPR

BOEL de 15 de febrero de 2021

· 15% Universidad

4. En el supuesto de que los autores o inventores incumplan alguna de las obligaciones que les competen de acuerdo con el artículo 4, la Comisión IPR podrá, previa audiencia, reevaluar, justificadamente, las cuantías de participación en los beneficios de la explotación de los resultados de investigación previstas en los apartados 2 y 3 del presente artículo. En particular, la infracción de la obligación contenida en el segundo párrafo del artículo 4.2, podrá comportar, como máximo, una reducción del porcentaje de participación en beneficios del 80%.

5. Corresponde a los autores o inventores especificar si los resultados de investigación han sido desarrollados en el marco de sus actividades, bien dentro del Departamento o bien dentro del Instituto al que se encuentren adscritos, con el fin de realizar correctamente el reparto de los beneficios especificados en los apartados 2 y 3 del presente artículo. El Departamento o Instituto establecerá los criterios a seguir en el reparto interno de estos beneficios atendiendo a su normativa de funcionamiento.

6. En el caso de que el resultado protegible constituyese una obra colectiva creada por la iniciativa y bajo la coordinación de la Universidad, los beneficios de explotación correspondientes a los autores, de acuerdo con los apartados 2 y 3 del presente artículo, serán gestionados a través de un proyecto de investigación específico designado al efecto por la Universidad para financiar el desarrollo de la línea de investigación relacionada con el resultado protegible.

Disposiciones finales, transitorias y derogatoria

Disposición final primera. Entrada en vigor

BOEL de 15 de febrero de 2021

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOEL de la Universidad.

Disposición final segunda. Normativa subsidiariamente aplicable.

En lo no contemplado en el presente Reglamento y para su interpretación se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de propiedad industrial e intelectual.

Disposición transitoria primera. Régimen aplicable a protección de resultados en tramitación.

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

Disposición transitoria segunda. Aplicabilidad del régimen de distribución de gastos y beneficios.

La explotación de los resultados de la investigación para los que la Universidad haya decidido su protección 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 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, así como todas aquellas normas internas de la Universidad de rango inferior que se opongan al presente Reglamento.