

Reglamento sobre invenciones universitarias

Exposición de motivos:

La Ley 11/1986 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad dispone en su artículo 20, que corresponderá a los Estatutos de cada Universidad determinar las modalidades y cuantía de la participación en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o cesión de sus derechos sobre las invenciones realizadas por sus profesores en el ámbito de sus funciones docente e investigadora. En este sentido, los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, en su artículo 130, indican que ésta podrá desarrollar reglamentariamente la protección de las invenciones universitarias y, en su artículo 206.3, que ha de regularse la participación en los beneficios derivados de la explotación de los resultados.

La creciente colaboración en actividades de I+D+I de los profesores e investigadores con las empresas está influenciada, cada vez más, por el dinamismo que provoca la fuerte competencia existente entre ellas, exigiendo el aumento de los protocolos de confidencialidad y la regulación detallada de la protección de las invenciones.

La Universidad de Zaragoza ha asumido una política de fomento y estímulo a la investigación y desarrollo que aconsejan la elaboración de un Reglamento propio que regule todos los aspectos relacionados con la protección de las invenciones universitarias y la transferencia de los resultados de la investigación.

El presente reglamento obedece por tanto, a la necesidad de regular conjunta y homogéneamente el tratamiento de las invenciones de las que es titular la Universidad de Zaragoza contemplando todos los aspectos relacionados con esta materia, con el fin de dotarla de un régimen global de protección de su propiedad industrial e intelectual.

Capítulo I.- Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito de aplicación

- 1.1 La presente normativa será de aplicación al tratamiento de las invenciones titularidad de la Universidad de Zaragoza en desarrollo del mandato contenido en los artículos 130.6 y 206.3 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.
- 1.2 A los efectos de la presente normativa tendrán la consideración de invenciones los resultados de la investigación, desarrollo o innovación, idóneos para generar alguno de los siguientes bienes (en adelante, conjuntamente denominados las "Invenciones"):

- a) Las patentes y modelos de utilidad
- b) Los diseños industriales
- c) Las obtenciones vegetales y las topografías de los productos semiconductores.
- d) Los programas de ordenador.
- e) Los secretos industriales o *know how* entendido como toda innovación o conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales y/o empresariales que puedan representar un valor para terceros en el mercado. En general, se entenderá como *know-how* un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que es i) secreta - no de dominio público o fácilmente accesible -, ii) sustancial - importante y útil para la producción de los productos contractuales -, y iii) determinada - descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad.

1.3 Se consideran Inventiones titularidad de la Universidad de Zaragoza aquellas que se generen a partir de las siguientes actuaciones:

- a) Las Inventiones realizadas por el personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza con sus medios personales, materiales y de conocimiento y que pertenezcan al ámbito de las funciones docentes e investigadoras de dicho personal.
- b) Las Inventiones realizadas por el personal docente e investigador de la Universidad como consecuencia de la ejecución de un contrato o programa público de investigación, siempre y cuando no se haya pactado expresamente que la titularidad de la invención corresponde a la tercera entidad contratante, en cuyo caso, la invención no se considerará Invention a los efectos de esta Normativa.
- c) Las Inventiones realizadas por equipos de investigación, integrados o no por personal de la Universidad de Zaragoza, cuando para ello haya sido relevante el uso de los medios e infraestructuras de la Universidad de Zaragoza, salvo que se hubiese pactado expresamente lo contrario o salvo lo dispuesto en legislación específica.
- d) Las Inventiones realizadas por el personal de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza con sus medios personales, materiales y de

conocimiento y que pertenezcan al ámbito de las funciones de administración, gestión o prestación de servicios de dicho personal.

En adelante, aquellas situaciones en las que se den cualquiera de las condiciones descritas en los apartados a), b), c) y d) serán denominados genéricamente “Actividades conducentes a invenciones”.

- 1.4 No se considerarán Invenciones los derechos de propiedad intelectual, distintos de los programas de ordenador, que se generen en la Universidad de Zaragoza, cuyo tratamiento se remite a la normativa general sobre la materia.

Artículo 2. Cesión de derechos del personal que participa en Actividades conducentes a invenciones

- 2.1 A los efectos de lo previsto en la presente normativa, cualesquiera personas vinculadas a la Universidad: personal docente e investigador, personal de administración y servicios, becarios, colaboradores, estudiantes, doctorandos, personal dependiente de otras Administraciones Públicas o centros de investigación, o terceros autónomos que participen en Actividades conducentes a invenciones, se encuentran sujetos a los derechos y obligaciones previstos en esta normativa y en particular al deber de la cesión obligatoria de derechos a favor de la Universidad de Zaragoza, sin perjuicio de los derechos de participación en beneficios de la explotación que en cada caso corresponda conforme al Capítulo IV y sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y en la Legislación específica aplicable.
- 2.2 La Universidad de Zaragoza, con anterioridad a la solicitud de la patente, deberá recabar de las personas que hayan contribuido a la invención, no pertenecientes a su personal docente e investigador o de administración y servicios, la cesión a su favor de cuantos derechos de propiedad industrial e intelectual, Know-how y programas de ordenador puedan generarse como consecuencia de la invención, conforme al modelo que se adjunta como Anexo I de esta normativa. Este modelo de cesión de derechos podrá ser modificado en casos justificados por acuerdo de las partes implicadas, correspondiendo a la Universidad de Zaragoza su aceptación.

- 2.3 Los documentos de cesión indicados en los apartados 2.1 y 3.3 deberán ser remitidos a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) para su archivo y control.

Capítulo II.- Obligaciones de información

Artículo 3. El deber de comunicación de las invenciones

- 3.1 Todos aquellos resultados de investigación, desarrollo o innovación susceptibles de ser calificados como Invenciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de esta normativa, deberán ser comunicados inmediatamente y por escrito a la Comisión de Protección de Invenciones con carácter previo a su divulgación académica o mercantil.
- 3.2 Cada equipo de investigación, unidad o servicio que genere una invención designará un interlocutor, que deberá ser personal docente e investigador o de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza, para el cumplimiento de los deberes de comunicación frente a la Comisión de Protección de Invenciones, en adelante denominado el “Responsable de la invención”.
- 3.3 El deber de comunicación corresponderá al Responsable de la invención, que presentará el modelo de comunicación que se adjunta como Anexo II a la presente normativa, en adelante, la “Comunicación”.
- 3.4 La Comisión de Protección de Invenciones designará a uno de sus miembros para la interlocución con el Responsable de la invención a los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.5.

Artículo 4. La Comisión de Protección de Invenciones

- 4.1 Se crea la Comisión de Protección de Invenciones que estará integrada por los siguientes miembros:

- a) Vicerrector con competencia en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación o persona en quien delegue.
- b) Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación o persona en quien delegue.
- c) Un técnico de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación.
- d) Un jurista de la Universidad de Zaragoza de reconocido prestigio experto en Derecho de la Propiedad Industrial.

La Comisión de Protección de Invencciones, en todo caso, invitará a sus reuniones al Responsable de la invención, que actuará con voz pero sin voto.

4.2 La Comisión de Protección de Invencciones tendrá las siguientes funciones:

- a) Analizar las comunicaciones remitidas por el Responsable de la invención sobre resultados susceptibles de ser considerados como invenciones a los efectos de solicitar aclaraciones o información adicional.
- b) Analizar el interés de la Universidad de Zaragoza en la protección de la invención comunicada.
- c) Establecer, a la vista de la información facilitada, el tipo de protección que se tratará de obtener para la invención sometida a consideración.
- d) Establecer el período de suspensión de la divulgación de los resultados comunicados en cada caso, siempre que se haya optado por la protección jurídica de los mismos, y a excepción de las invenciones consistentes en *know-how*.
- e) Instar a la OTRI de la Universidad el inicio de las actuaciones pertinentes para la protección de la invención.
- f) Una vez protegida la Invención, tal y como se indica en el artículo 5.3 siguiente, supervisar los procedimientos de prospección del mercado con la finalidad de obtener información sobre la viabilidad industrial o comercial de la Invención y aprobar o rechazar las ofertas realizadas por terceros.

Para todo ello deberá contar con el apoyo de la OTRI en lo que sea necesario: estudio de las invenciones, tramitación de solicitudes para la protección de las invenciones, solicitud de exámenes previos de novedad o, en su caso, informes especializados sobre una determinada investigación de la Universidad.

- 4.3 La Comisión de Protección de Invenciones se entenderá debidamente constituida cuando se encuentren presentes la mayoría absoluta de sus miembros con derecho a voto y deberán estar presentes necesariamente el Presidente y el Secretario de la Comisión o sus respectivos suplentes. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros.
- 4.4 El nombramiento de los miembros de la Comisión de Protección de Invenciones que no lo sean en razón de su cargo, corresponderá al Rector, y el mandato tendrá una duración de dos años, sin perjuicio de la posibilidad de prorrogar el mandato cuantas veces se desee.
- 4.5 El cargo de Presidente de la Comisión de Protección de Invenciones recaerá en la persona del Vicerrector con competencia en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación, o persona en la que haya delegado, al que le corresponde presidir y convocar todas las reuniones de la Comisión. El Presidente podrá ser sustituido por el Vicepresidente que, en su caso, pueda designar la Comisión de Protección de Invenciones, o en su defecto, por cualquier otro miembro de la Comisión cuando concurra alguna causa justificada.
- 4.6 El cargo de Secretario de la Comisión de Protección de Invenciones recaerá en el técnico de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, que levantará acta de cada sesión y mantendrá el archivo de sus reuniones. El Secretario podrá ser sustituido por cualquier otro miembro de la Comisión cuando concurra alguna causa justificada.
- 4.7 La Comisión de Protección de Invenciones podrá reunirse en cualquier momento y en todo caso deberá hacerlo a propuesta de dos de sus miembros. La Comisión de Protección de Invenciones tratará en todo caso de mantener una periodicidad adecuada de sus reuniones para mantenerse al corriente de los asuntos en curso.
- 4.8 Los miembros de la Comisión de Protección de Invenciones deberán guardar secreto sobre la información a la que tengan acceso en razón del desempeño de sus funciones como tales.

Artículo 5. Procedimiento de comunicación y protección de los resultados

- 5.1 El Responsable de la invención remitirá la Comunicación a la Comisión de Protección de Inventiones que deberá reunirse, en el plazo máximo de diez días hábiles, para analizar la Comunicación.
- 5.2 La Comisión de Protección de Inventiones deberá pronunciarse, en el plazo máximo de diez días hábiles, sobre las siguientes cuestiones, sin perjuicio de que se traten otros temas adicionales:
- a) El interés de la Universidad de Zaragoza en la protección del resultado de la investigación correspondiente.
 - b) La determinación, sujeta a modificación, del tipo de protección que deba ser solicitada.
 - c) La indicación del plazo de suspensión de la divulgación académica y mercantil de los resultados incluidos en la invención comunicada, que habrá de ser respetado por el equipo, unidad o servicio que la generó, y que no tendrá una duración superior a tres (3) meses, a excepción de las invenciones consistentes en *know-how*.
- 5.3 Una vez que la Comisión de Protección de Inventiones adopte la decisión de proteger el resultado de la investigación, la OTRI de la Universidad de Zaragoza llevará a cabo las actuaciones oportunas para tramitar la correspondiente solicitud de protección. La Universidad no realizará divulgación alguna de los resultados susceptibles de ser protegidos en tanto no se hayan llevado a cabo las siguientes actuaciones:
- a) En lo referente a los resultados susceptibles de ser protegidos como patente, modelo de utilidad, diseño, topografía de productos semiconductores u obtención vegetal, la presentación de la solicitud de protección ante el organismo competente.
 - b) En lo referente a los programas de ordenador el registro de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual.
 - c) En lo referente a secretos, innovaciones o know how, la Comisión de Protección de Inventiones manifestará su decisión de tratar el resultado de la investigación como tal secreto industrial e instará a la OTRI de la Universidad de Zaragoza a que lo inventaríe como tal, guardando las cautelas necesarias para que el secreto no pierda su carácter de tal.

- 5.4 Tanto a los miembros de la Comisión de Protección de Invenciones como a las personas que intervengan puntualmente en las sesiones, les vincula el deber de secreto y confidencialidad sobre los temas tratados en las reuniones que únicamente podrán ser reveladas dentro de la institución universitaria a los órganos o personas que corresponda en el ejercicio de las funciones propias de cada cual.
- 5.5 La persona designada por parte de la Comisión de Protección de Invenciones para mantener la interlocución con el Responsable de la invención, deberá proporcionar a éste información periódica sobre el estado de los trámites en cuanto a su protección jurídica y la toma de decisiones en relación con la misma.

Capítulo III.- Transferencia de resultados de la investigación

Artículo 6. Procedimiento de transferencia de resultados

- 6.1 Las Invenciones en su calidad de bienes inmateriales valorables económicamente podrán ser objeto de cualesquiera negocios jurídicos, de acuerdo con la normativa general sobre la materia.
- 6.2 En cuanto bienes patrimoniales de la Universidad de Zaragoza, los actos de disposición y administración sobre las Invenciones se someten a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, así como a la normativa sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. A los efectos de disponer sobre los mencionados bienes inmateriales se hace constar expresamente el carácter alienable de las Invenciones.
- 6.3 La enajenación de tales bienes se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública, conforme al procedimiento establecido en la ley de contratos de las Administraciones Públicas.
- 6.4 El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, mediante acuerdo motivado, podrá autorizar que en lugar de la subasta se utilice el procedimiento negociado de adjudicación en los términos que se especifican en el siguiente

artículo 7 cuando las características propias de la invención, la limitación de la demanda u otras circunstancias similares así lo aconsejen.

- 6.5 Sin perjuicio de otros supuestos en los que sea procedente la adjudicación directa del bien, se entenderá causa justificada para ello, aquellos supuestos en los que el acto de disposición se realice a favor de tercero que ostente la condición de licenciatario de la Invención durante al menos los últimos cinco años y siempre que el acto de disposición se realice a precio de mercado.

Artículo 7. Prospección de mercado y decisión de la Comisión de Protección de Invenciones

- 7.1 Una vez protegida la invención en cualquiera de las formas indicadas en el apartado 5.3, la OTRI llevará a cabo las actuaciones precisas para la exploración del mercado con el fin de identificar a terceros interesados en su explotación, así como con el fin de valorar la misma recabando al efecto cuantas ofertas estimen oportuno. La OTRI podrá contar con la colaboración del equipo, unidad o servicio que la generó para explorar el mercado y recabar ofertas de terceros.
- 7.2 Los servicios encargados del análisis de mercado contarán con la infraestructura, medios humanos y técnicos suficientes para acometer tales actuaciones así como medidas de seguridad adecuadas y actuarán de forma coordinada con el Comité de empresas spin off de la Universidad.
- 7.3 Durante un plazo máximo de 24 meses, la OTRI deberá explorar el mercado nacional e internacional a través de los medios que estimen oportunos y recabará un mínimo de tres ofertas de terceros interesados en la explotación de la Invención en cada caso, salvo que habiendo dedicado los esfuerzos adecuados y por razones de mercado no haya sido posible recabarlas, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado 7.11.
- 7.4 El análisis de mercado se realizará previa firma por parte de los terceros interesados de los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

- 7.5 La Universidad de Zaragoza habilitará un espacio concreto en su página web donde se incluirán las Invenciones que pretenden ser transferidas a la sociedad. Por sus especiales características no será de aplicación esta previsión a los secretos industriales o *know how*.
- 7.6 Una vez recabadas las ofertas de terceros, que a juicio de los técnicos sean consideradas suficientes en su contenido y que podrán incluir también consideraciones que no sean de naturaleza económica, la OTRI propondrá a la Comisión de Protección de Invenciones aquella que considere más adecuada a los intereses de la Universidad de Zaragoza a través de un informe motivado en el que se detallarán las actuaciones realizadas, así como el resumen del resto de las ofertas con indicación de las razones que hayan justificado la negativa de cada una de ellas.
- 7.7 La Comisión de Protección de Invenciones se reunirá en el plazo de diez días hábiles desde la recepción del informe para pronunciarse sobre la aprobación o no de la oferta presentada, decisión que deberá consignar por escrito y comunicar a la OTRI.
- a) La Comisión de Protección de Invenciones sólo podrá rechazar la operación propuesta por motivos justificados. En el caso de resolución negativa, la OTRI podrá continuar la búsqueda de interesados y someter nuevas propuestas a la Comisión de Protección de Invenciones.
 - b) En el caso de que la Comisión de Protección de Invenciones apruebe la operación, la OTRI negociará los contratos e instrumentos jurídicos necesarios para la formalización de la operación.
 - c) En el caso de que habiendo transcurrido treinta días desde la entrega del informe la Comisión de Protección de Invenciones no se hubiese pronunciado en ningún sentido, la OTRI podrá considerar su propuesta como aceptada por la Comisión de Protección de Invenciones.
- 7.8 La Universidad de Zaragoza llevará un Registro de Invenciones que mantendrá debidamente actualizado, en el que hará constar el estado de las mismas y los derechos de terceros sobre ellas.
- 7.9 La Universidad de Zaragoza informará puntualmente al Responsable de la invención a través del interlocutor designado por la Comisión de Protección de

Inventiones del estado de las negociaciones así como de los resultados de la explotación de la Invención.

- 7.10 Los contratos que formalicen actos de transmisión plena o limitada, usufructo o cualquier otro negocio jurídico sobre las Inventiones reunirán garantías suficientes en cuanto a la percepción del precio pactado. En particular, en el caso de que se pacte el pago aplazado del precio, se obtendrán garantías suficientes de pago tales como, a modo indicativo y no limitativo, fianzas y avales provisionales y definitivos. Dichas garantías deberán ser objeto de informe favorable del servicio jurídico previo a su aprobación por el órgano de contratación.
- 7.11 En el caso de que transcurridos 3 años desde la presentación de la solicitud de protección de las Inventiones no se hubiese localizado un tercero interesado para su explotación, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 81 y siguientes de la Ley de Patentes en cuanto al otorgamiento de licencias de pleno derecho.

Artículo 8. Órgano competente

- 8.1 El Rector será el órgano competente para celebrar los oportunos contratos que supongan actos de disposición sobre los bienes, en nombre y representación de la Universidad de Zaragoza.
- 8.2 No obstante lo anterior, en el caso de que el acto de disposición sobre una Invención supere la cifra de trescientos mil euros (300.000 €), la operación deberá someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno y, en su caso, al Consejo Social de la Universidad de Zaragoza de acuerdo con su Normativa.
- 8.3 Los actos de administración sobre las Inventiones, una vez aprobadas por la Comisión de Protección de Inventiones, serán formalizados en los correspondientes acuerdos que celebrará la Universidad de Zaragoza, representada por el Rector o el Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, cuando sea debidamente habilitado para ello.

Capítulo IV.- Participación en beneficios derivados de la explotación de Resultados

Artículo 9. Reparto de beneficios

- 9.1 Los beneficios derivados de la explotación de las Invencciones por cualquier medio serán ingresados por la Universidad de Zaragoza, que procederá a la distribución de los mismos con arreglo a la siguiente proporción:
- a) Corresponde a la Universidad de Zaragoza un [40%] de los beneficios de la explotación.
 - b) Corresponde a los Inventores un [60%] de los beneficios de la explotación.
- 9.2 En el supuesto de que los beneficios de la explotación superen anualmente la cifra de trescientos mil euros (300.000 €) corresponderá a los Inventores un porcentaje adicional sobre el porcentaje pactado, en detrimento proporcional del porcentaje atribuido a la Universidad. Así, cualquier exceso a partir de 300.000 € dará derecho al Inventor a percibir un 2% adicional, a lo que se añadirá un 1% adicional por cada cien mil euros (100.000 €) que excedan de cuatrocientos mil euros (400.000 €). Con independencia del beneficio de la explotación, el Inventor no está facultado para percibir un porcentaje superior a un [70%] del beneficio de la explotación.
- 9.3 A estos efectos, se consideran beneficios de la explotación después de impuestos las cantidades efectivamente percibidas por la Universidad de Zaragoza en concepto de retribución por la explotación de la Invención.

Capítulo IV.- Disposiciones Finales

Disposición Final primera

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo del presente Reglamento sean necesarias.

Disposición Final Segunda

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, publicándose también en el Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, [...] de [...] de 2006