



SECRETARIA GENERAL

Acuerdo de aprobación de la Normativa sobre los Derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Vista la documentación presentada por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad;

En virtud del informe favorable del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico;

Y vista la propuesta que formula el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad, **el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 1 de diciembre de 2010, ACUERDA:**

Aprobar la Normativa sobre los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cuya redacción es la siguiente:

NORMATIVA SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.

1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa es de aplicación a los resultados de los trabajos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación susceptibles de derechos de propiedad industrial y/o intelectual, de los que sea titular la Universidad Miguel Hernández de Elche según lo expuesto en el apartado 2, y que puedan protegerse bajo alguna de las siguientes modalidades:

- o Invención protegible mediante Patente, Modelo de Utilidad o Topografía de semiconductores.
- o Diseño Industrial.
- o Programa de Ordenador.
- o Variedad Vegetal.

Igualmente, esta normativa es de aplicación a las obras susceptibles de derechos de propiedad intelectual en que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- o Cuando la obra se haya generado en el marco de un contrato suscrito por la UMH con un tercero;
- o Cuando su objetivo sea la explotación y comercialización, y previa cesión a la UMH de los derechos necesarios para que pueda otorgar total cumplimiento a dicha finalidad.



SECRETARIA GENERAL

2. Titularidad de los resultados de I+D+i.

2.1. Corresponde a la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el ámbito de aplicación de la presente normativa, la titularidad de los resultados obtenidos en las siguientes situaciones:

2.1.1. Los resultados obtenidos por el personal docente e investigador y por el personal investigador, con vinculación funcional o contractual, como consecuencia de su función de investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora.

2.1.2. Los resultados obtenidos por otros miembros de la comunidad universitaria, con vinculación funcional o contractual, como consecuencia de sus funciones en la Universidad.

2.1.3. Los resultados obtenidos por miembros de la comunidad universitaria durante su período de formación para la investigación, que hayan sido cedidos a la Universidad bien sea en aplicación del programa de investigación que lo financia o a través de la formalización del acuerdo correspondiente con la Universidad.

2.1.4. Los resultados cuya titularidad correspondiera a cualquier otra persona física o jurídica, vinculada o no con la universidad, y que haya sido cedida a la Universidad.

2.1.5. Los derechos de explotación de las obras que se realicen bajo contrato suscrito por la Universidad Miguel Hernández de Elche con terceros. En particular, corresponde a la Universidad la titularidad de los derechos de explotación de los informes científicos emitidos en el marco de los contratos/convenios suscritos al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades.

2.2. Lo señalado en el apartado anterior respecto a titularidad de resultados, se entiende sin perjuicio de lo establecido en los contratos o convenios suscritos con entidades públicas o privadas, o personas físicas, al amparo del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de diciembre), en cuyo caso se estará a lo dispuesto en los mismos.

Cuando, en aplicación de lo dispuesto en un contrato o convenio de investigación, la Universidad perciba una compensación económica procedente de la explotación de resultados de los que no es titular, la distribución de estos beneficios se realizará aplicando los porcentajes establecidos en el apartado 6.1.b. de la presente normativa.

2.3. En caso de que el resultado protegible proceda de una actividad no relacionada con la función del inventor/autor en la Universidad, y ésta se realice con medios propios y fuera del tiempo dedicado a su actividad profesional, la titularidad de los derechos, así como los beneficios, las obligaciones y responsabilidades que de ellos se deriven, corresponderán íntegramente al inventor/autor.

Cuando se den las circunstancias indicadas en este apartado, el inventor/autor podrá, en todo caso, ceder a la Universidad la titularidad del resultado.

3. Cesión de titularidad. Abandono y retirada de solicitudes.

3.1. La Universidad Miguel Hernández de Elche podrá renunciar a la titularidad de los resultados regulados por la presente normativa y cederla a sus inventores/autores en el caso de que éstos hayan manifestado su propósito de protegerlos, para que puedan depositar la solicitud de protección en su propio nombre. En este caso, la Universidad tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de uso de los títulos de que se trate.

3.2. En el caso recogido en el apartado 3.1, los inventores/autores deberán informar a la Universidad Miguel Hernández de Elche de los contratos de licencia suscritos con terceros y del momento en que la explotación tenga lugar. La Universidad tendrá derecho a una participación del 20% de los beneficios netos que los inventores/autores obtengan de la explotación de tales títulos, y que se distribuirán de la siguiente manera:

- 10% para la UMH.
- 10% para los departamentos/institutos a los que pertenezcan los inventores/autores, en proporción a la participación de éstos.

3.3. La Universidad Miguel Hernández de Elche podrá, motivadamente, retirar o abandonar cualquier solicitud o título de protección en los términos que se establezcan en la legislación aplicable.

4. Derechos y obligaciones de los inventores/autores.

4.1. Los inventores/autores tendrán derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad Miguel Hernández de Elche de la explotación de los derechos sobre los resultados de I+D+i regulados por la presente normativa.

4.2. Los inventores/autores que generen cualquier resultado que pudiera ser susceptible de protección mediante títulos de Propiedad Industrial ó Intelectual en el ámbito de esta normativa, estarán obligados a:

1. Mantener la máxima confidencialidad sobre dichos resultados, evitando cualquier tipo de difusión tanto oral como escrita.
2. Notificar a la Universidad Miguel Hernández de Elche el resultado, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), siempre previamente a su publicación o divulgación, y con independencia de su posición respecto a la protección de dicho resultado.
3. Facilitar a la Universidad Miguel Hernández de Elche cuanta documentación e

información resulte necesaria para la protección del resultado.

4. Cooperar con la Universidad en cualquier acción que ésta emprenda relativa a la protección, defensa y explotación de sus derechos de Propiedad Industrial o Intelectual.

5. Comisión Delegada del Consejo de Gobierno.

Corresponde a la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno en materia de Propiedad Industrial e Intelectual (en adelante, Comisión Delegada), resolver los procedimientos sobre protección y explotación de los resultados de la investigación regulados por la presente normativa. Dicha Comisión estará compuesta por el Vicerrector con competencias en materia de transferencia de tecnología, que la presidirá, y cuatro vocales designados por el Consejo de Gobierno de entre su personal docente e investigador.

6. Modalidades y cuantías de participación.

Se establecen las siguientes modalidades y cuantías de participación en los beneficios y cargas de la protección y explotación de resultados de investigación:

6.1. Si como consecuencia del procedimiento al efecto instruido, la Comisión Delegada resuelve instar la protección de los resultados de la investigación, dicha resolución establecerá por cuenta de quién corren los gastos:

- a. En el supuesto de que los gastos corran por cuenta de la Universidad, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

25% Universidad.

25% Departamento / Instituto.

50% Inventor/es.

- b. En el supuesto de que los gastos corran por cuenta de fondos propios del equipo investigador, los beneficios de la explotación se distribuirán del siguiente modo:

10% Universidad.

10% Departamento / Instituto.

80% Inventor/es.

6.2. Si como consecuencia del procedimiento al efecto instruido, la Comisión Delegada resuelve no instar la protección, se estará a lo establecido en los apartados 3.1 y 3.2 de la presente normativa.

7. Procedimiento de comunicación y protección de resultados.

7.1. Corresponde a la OTRI gestionar los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual procedentes de los resultados de I+D+i regulados por la presente normativa.

7.2. De acuerdo al apartado 4.2.2. anterior, los inventores/autores deberán notificar a la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de la OTRI, el resultado generado, con independencia de su posición respecto a la protección de dicho resultado. A tal fin, cumplimentarán y remitirán a dicha oficina el cuestionario facilitado al efecto por este Servicio, que deberá incluir como mínimo:

- Nombre y DNI de todos los inventores/autores. Porcentaje de participación de cada uno de los inventores/autores.
- Investigador de contacto¹.
- Título de la invención/obra.
- Descripción de la invención/obra.
- Pronunciamiento sobre su interés en proteger el resultado.
- Propuesta de modalidad de asunción de gastos y reparto de beneficios, si procede.
- Fuente de financiación.
- Datos de publicaciones o proyectos existentes relacionados.

En la medida de lo posible, cuando se trate de invenciones, el cuestionario irá acompañado de una búsqueda preliminar de antecedentes. En caso de que fuese necesario, la OTRI podrá solicitar otra búsqueda adicional a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La OTRI examinará la documentación recibida y, si considerase necesario precisarla o completarla, contactará a tal fin con el investigador de contacto. La OTRI remitirá la documentación revisada a la Comisión Delegada a fin de que ésta, en el plazo máximo de un mes, resuelva acerca de la conveniencia de solicitar el correspondiente título de propiedad. En la instrucción del procedimiento, la Comisión Delegada podrá solicitar cuanta información adicional estime oportuna, y podrá dar audiencia a los inventores/autores cuando la propuesta de resolución del procedimiento así lo requiera.

La resolución de la Comisión Delegada sobre la protección del resultado será notificada al investigador de contacto a través de la OTRI. En caso de que la resolución sea favorable a la protección, determinará la modalidad de asunción de gastos y reparto de beneficios en los términos previstos en la presente normativa.

7.3. Para la tramitación de la inscripción de una invención, los inventores, que podrán contar con el apoyo de los adecuados servicios profesionales externos y con el asesoramiento técnico

¹ Responsable de la interlocución con la OTRI, y persona con quien se intercambiarán las comunicaciones relacionadas con el procedimiento de protección y explotación.

SECRETARIA GENERAL

de la OTRI, redactarán un borrador de la memoria de solicitud de patente, que será revisado por el citado Servicio.

La OTRI gestionará la presentación del expediente resultante ante la OEPM, y mantendrá informado al investigador de contacto de cualquier incidencia que pudiera producirse durante la tramitación del citado expediente.

En el caso de que se trate de un resultado que, por sus características, corresponda presentarse ante el Registro de la Propiedad Intelectual, será el propio autor quien, una vez seguido el procedimiento descrito en el apartado 7.2, lo presente ante el mencionado registro, trasladando posteriormente el expediente a la OTRI.

En todas las obras susceptibles de derechos de propiedad intelectual sujetas al ámbito de aplicación de la presente normativa, con independencia de que se registren o no, se hará constar en la primera pantalla o primera página lo siguiente:

Copyright <año> UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. Todos los derechos reservados.

7.4. Los inventores, a través del investigador de contacto, podrán solicitar la extensión de la protección de una patente a otros países a través del procedimiento establecido en el presente apartado. Este interés deberá comunicarse a la OTRI mediante la cumplimentación del modelo facilitado al efecto por este Servicio, que deberá incluir, como mínimo, una propuesta de modalidad de asunción de gastos y reparto de beneficios de la extensión.

La OTRI examinará la documentación recibida y, si considerase necesario precizarla o completarla, contactará a tal fin con el investigador de contacto. La OTRI remitirá la documentación revisada a la Comisión Delegada, a fin de que ésta, en el plazo máximo de un mes, resuelva acerca de la conveniencia de dicha extensión. En la instrucción del procedimiento, la Comisión Delegada podrá solicitar cuanta información adicional estime oportuna, y podrá dar audiencia a los inventores/autores cuando la propuesta de resolución del procedimiento así lo requiera.

La resolución de la Comisión Delegada sobre la extensión de la protección será notificada al investigador de contacto a través de la OTRI. En el caso de que la resolución sea favorable a la extensión y determine una modalidad de asunción de gastos y reparto de beneficios diferente a la aplicada en la patente nacional, la establecida para la extensión prevalecerá sobre aquella y la modificará. En esta situación, la Comisión Delegada estudiará la posibilidad de aplicar la compensación económica que pueda corresponder.

7.5. En el caso de que los inventores, mediante la cumplimentación del modelo referido en el apartado anterior, comuniquen que no están interesados en la extensión de la protección de la patente, o cuando no se hayan pronunciado expresamente al respecto con un mes de

SECRETARIA GENERAL

antelación a la fecha de vencimiento del período de prioridad de la patente española, la OTRI dará traslado de esta circunstancia a la Comisión Delegada para que, en todo caso, resuelva sobre la conveniencia de la extensión. La resolución de la Comisión Delegada será notificada al investigador de contacto a través de la OTRI.

7.6. Los inventores/autores y la OTRI promoverán la explotación de los resultados de I+D+i regulados por la presente normativa. En caso de que una empresa o entidad tenga interés en explotar comercialmente un resultado del que es titular la Universidad, los inventores/autores y la OTRI participarán en la negociación con el tercero interesado al objeto de definir las principales condiciones del acuerdo a suscribir por las partes, pudiendo contar para ello con el apoyo de expertos externos en la materia.

Cuando se disponga de un acuerdo inicial sobre los aspectos básicos de la explotación, la OTRI lo comunicará a la Comisión Delegada, aportando en colaboración con los inventores/autores la información necesaria para la toma de decisión por parte de la Comisión, entre la que figurará como mínimo:

- Informe sobre la vía de explotación que se considera más adecuada.
- En aquellos casos en los que proceda, propuesta de acuerdo a suscribir con el tercero.

En la instrucción del procedimiento, la Comisión Delegada podrá solicitar cuanta información adicional estime oportuna, y podrá dar audiencia a los inventores/autores cuando la propuesta de resolución del procedimiento así lo requiera.

La decisión adoptada por la Comisión Delegada será notificada al investigador de contacto a través de la OTRI.

El procedimiento anteriormente descrito será asimismo de aplicación cuando, en virtud de lo dispuesto en un contrato o convenio de investigación, sea necesario que la Universidad suscriba un acuerdo para regular la percepción de la compensación económica procedente de la explotación de resultados de los que no es titular.

En el caso de que la Comisión Delegada apruebe la explotación de un programa de ordenador bajo licencia de “software libre”, el programa incluirá el nombre de la UMH en las condiciones recogidas en el apartado 7.3.

7.7. Todos los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada serán comunicados al Consejo de Gobierno.



SECRETARIA GENERAL

Disposición Adicional.

En aquellas cuestiones no reguladas en la presente normativa, se estará a lo dispuesto en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores, en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Protección de las Variedades Vegetales, en el 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, así como a las demás normas que resulten aplicables.

Disposición Derogatoria.

Queda derogada la Normativa sobre los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada el 5 de noviembre de 2002, por la Comisión Gestora de la Universidad.

Disposición Final.

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y será de aplicación a cualquier procedimiento que se inicie con posterioridad a esta fecha, con independencia de que la notificación de resultados referida en el apartado 7.2 se haya producido con fecha anterior.