

REGLAMENTO UCA/CG14/2007, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PATENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

(Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2012, publicado en el BOUCA núm. 143)

SUMARIO

Artículo 1. Titularidad de invenciones con carácter general.....	1
Artículo 2. Titularidad de invenciones como consecuencia de una investigación financiada con fondos externos.....	1
Artículo 3. Invenciones con titularidad compartida	1
Artículo 4. Autoría de las invenciones.....	2
Artículo 5. Obligación de notificar la invención.....	2
Artículo 6. Procedimiento de notificación	2
Artículo 7. Protección de la invención	2
Artículo 8. Protección de las nuevas invenciones.....	3
Artículo 9. Extensión y retirada de la protección a una invención.....	4
Artículo 10. Cesión de la titularidad	4
Artículo 11. Beneficios de explotación	4
DISPOSICIÓN ADICIONAL	5
DISPOSICIÓN DEROGATORIA	5
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.....	5

Artículo 1. Titularidad de invenciones con carácter general.

Corresponde a la Universidad de Cádiz la titularidad de las invenciones realizadas por su personal, tanto docente e investigador como de administración y servicios, como consecuencia del desempeño de su labor en la Universidad durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo con la misma.

Artículo 2. Titularidad de invenciones como consecuencia de una investigación financiada con fondos externos.

Cuando la invención se realice como consecuencia de una actividad de investigación financiada por una entidad de carácter privado o público, el contrato a suscribir con la citada entidad deberá recoger a cuál de las partes corresponderá la titularidad de la misma. En defecto de indicación expresa, corresponderá a la Universidad de Cádiz la titularidad sobre las invenciones que se generen.

Artículo 3. Invenciones con titularidad compartida.

Cuando en la realización de una determinada actividad de investigación del personal de la Universidad de Cádiz hayan colaborado otras entidades públicas o privadas o personas físicas, no sujetas a relación contractual con la Universidad, que hayan tenido un papel relevante en la obtención de una invención, la titularidad sobre la misma podrá ser compartida con éstas, en los términos por ellos acordados; en su defecto, por lo dispuesto en la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad y, en último término, por las normas de Derecho común sobre la comunidad de bienes.

Artículo 4. Autoría de las invenciones.

Toda persona que haya participado como autor de una determinada invención tendrá derecho a figurar como tal en todos los títulos de Propiedad Industrial que sean solicitados por la Universidad de Cádiz, y a ser mencionado como tal en la patente.

Artículo 5. Obligación de notificar la invención.

1. Toda invención realizada por el personal de la Universidad de Cádiz deberá ser inmediatamente notificada a la Universidad, por el autor o autores de la misma, antes de realizar cualquier publicación de resultados que pudiera impedir la protección y posterior explotación de los derechos sobre la invención.

2. Toda comunicación pública de los resultados, que pudiera afectar a la protección de los resultados de la investigación, deberá ser diferida por un periodo de tiempo suficiente para que la Universidad ejerza los derechos que le corresponden. Este periodo de tiempo en ningún caso superará los tres meses desde la fecha de notificación de la invención.

Artículo 6. Procedimiento de notificación.

La notificación de la invención deberá realizarse mediante escrito dirigido al Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, empleando para ello el modelo del anexo 1.

Artículo 7. Protección de la invención.

1. Corresponde a la Universidad de Cádiz, a través de la Comisión de Patentes, la decisión de proteger las invenciones de su personal y de las que es titular conforme a los criterios expresados en el artículo 1 del presente Reglamento.

2. La Comisión de Patentes estará formada por:¹

¹ Este apartado fue modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2012.

- a) el Rector, que la presidirá.
- b) el Vicerrector de Investigación y Transferencia
- c) el Director de la OTRI
- d) El Director General de Investigación y Transferencia
- e) Dos investigadores de la Universidad de Cádiz con experiencia en la solicitud y explotación de patentes, de los cuales uno de ellos será en formación
- f) El técnico responsable del área de Propiedad Industrial
- g) Un técnico de la OTRI con experiencia en comercialización de patentes
- h) Un técnico de la OTRI que actuará como Secretario

En caso de que se considerara necesario, la citada Comisión podrá invitar a otros miembros, tanto de la Comunidad Universitaria, como ajenos a la misma, con cuyos conocimientos resulte interesante contar.

3. Para ayudar a la Comisión de Patentes en la toma de decisiones en materia de acciones a realizar sobre las invenciones, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Cádiz elaborará un informe de patentabilidad. Este informe estará basado en los datos suministrados por los autores de la invención, datos propios de la Oficina, así como en informes de entidades y de asesores externos, en caso de que fuera necesario.

4. Para hacer frente a los costes derivados de la protección de sus invenciones, la Universidad contará con una partida del presupuesto, que será gestionada por el Director de la OTRI.

Artículo 8. Protección de las nuevas invenciones.

1. En caso de que la Comisión de Patentes estimara conveniente proteger una determinada invención, informará a la OTRI de esta decisión y le encargará las gestiones de solicitud y de mantenimiento de los correspondientes títulos de propiedad industrial, haciéndose la Universidad cargo de los costes derivados de los mismos, salvo los casos de titularidad compartida en la que se estará a lo acordado entre las partes.

2. La OTRI llevará un registro de todas las solicitudes presentadas, realizando el seguimiento de cada una de ellas y los trámites necesarios para la obtención de los correspondientes títulos.

3. Igualmente, la OTRI se encargará de evaluar las posibilidades de explotación de cada título de propiedad industrial solicitado, tratando de obtener el mayor de los retornos derivados de la explotación comercial de los mismos.

Artículo 9. Extensión y retirada de la protección a una invención.

1. Corresponde asimismo a la Comisión de Patentes la decisión de retirar total o parcialmente el apoyo económico al mantenimiento o extensión de la protección asignada a una determinada invención de la Universidad, si las perspectivas de su explotación no fueran favorables.

2. Para ayudar a la Comisión de Patentes en su toma de decisiones sobre acciones a realizar para aquellas invenciones ya protegidas, a las que se deba prestar apoyo financiero para extender su protección a otros países, la OTRI elaborará en este caso un informe denominado de comercialización, que recogerá información relativa a las perspectivas de explotación comercial de la invención.

Artículo 10. Cesión de la titularidad

1. En caso de que la Comisión de Patentes decidiera no proteger una determinada invención a nombre de la Universidad de Cádiz, comunicará inmediatamente esta decisión a los autores de la misma, ofreciendo la cesión de la titularidad sobre la invención, para que éstos, si lo desean, procedan a depositar la solicitud de protección a su nombre.

2. Igualmente, en caso de que la Comisión de Patentes decidiera retirar total o parcialmente el apoyo económico al mantenimiento o a la extensión de la protección de una determinada invención protegida, comunicará inmediatamente esta decisión a los autores de la misma, cediendo los títulos solicitados hasta el momento, para que los autores de la invención, si lo desean, continúen con la protección a su nombre.

3. En cualquiera de los supuestos de cesión de la titularidad a favor de los autores, éstos deberán hacerse cargo a título particular de los costes derivados de la protección, manteniendo la Universidad su derecho a:

- a) una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación.
- b) una participación del 10% en los beneficios que los autores obtengan de la explotación de la invención.

Artículo 11. Beneficios de explotación.

1. Los recursos económicos obtenidos de la explotación de las invenciones protegidas se destinarán, en primer lugar, a cubrir los gastos de protección soportados por la Universidad de Cádiz, estando estos gastos compuestos por las tasas de solicitud y mantenimiento de títulos de propiedad industrial, así como por los costes derivados de informes y asesoramiento externo que hayan sido necesarios para determinar la patentabilidad y la explotación comercial de la invención.

2. A los efectos del presente Reglamento, se considerarán beneficios de explotación, la cantidad resultante de deducir los costes de protección, de los recursos económicos obtenidos por la explotación comercial de la invención.

3. Los autores de una invención tendrán derecho a participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos de propiedad industrial.

4. El destino de los beneficios obtenidos por la Universidad por la explotación de una invención será fijado en un 10% por el Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El 90% restante será fijado por los autores de la invención, en función de la contribución de cada uno en la obtención de la misma. La persona responsable de la investigación que dé lugar a la invención será la responsable de fijar, mediante el documento de notificación, la contribución de cada investigador en la obtención de la invención.

5. Tanto la Universidad de Cádiz como los autores de la invención tendrán total libertad para decidir el destino de la parte de los beneficios de explotación que les corresponda gestionar. De la parte que se destine a retribución de los autores, se aplicarán los mismos criterios de retención recogidos en el artículo 18 del Reglamento para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico en colaboración con otras entidades o personas físicas, aprobado en Consejo de Gobierno el 15 de marzo de 2004 y reformado el 13 de julio (BOUCA nº 14, de 23 de julio), o en la normativa que lo sustituya.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo preceptuado en la Ley 11/86, de 20 de Marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda derogado el Reglamento de Propiedad Industrial de la Universidad de Cádiz, aprobado en sesión de Junta de Gobierno de la Universidad de Cádiz de 23 de marzo de 2000.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUCA.