

# DIRECTRICES A APLICAR EN LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE LA UAL RESPECTO A LAS INVENCIONES QUE GENERAN Y POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SU INCUMPLIMIENTO

## 1. Introducción

La Ley 11/1986 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (en adelante LP), parte de un reconocimiento general de que el derecho a la patente pertenece al inventor. No obstante, este derecho del inventor a la patente decae cuando el invento se realiza en un contexto laboral o universitario. La generación de inventos por trabajadores durante la vigencia de su relación laboral, es un aspecto tratado de manera monográfica en la LP en su Título IV (Invenciones Laborales), cuyos preceptos, con las debidas adaptaciones, son de aplicación para las invenciones que realicen los profesores universitarios e investigadores vinculados con la Universidad (art. 20.1 LP).

## 2. Titularidad de la Universidad de las patentes de sus investigadores

De los artículos que componen dicho Título IV de la LP, adaptándolos al contexto de investigación universitaria, se deduce lo siguiente:

La Ley parte de que las invenciones realizadas por los trabajadores de una empresa durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios (y hasta un año después de dejar de trabajar) que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen a la Empresa (art. 15.1 LP).

Incluso la Ley establece que si no se dan esas circunstancias, esto es, que esa investigación no sea objeto de su contrato de trabajo, si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la Universidad o la utilización de medios proporcionados por ésta, la Universidad tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma (art. 17.1 LP).

En caso de invenciones universitarias, la propia Ley declara expresamente que **“corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docentes e investigadoras”** (art. 20.2).

Y esto rige independientemente de si la invención se genera en una labor de investigación autónoma (investigación personal), en el marco de una Empresa de Base Tecnológica o fruto de un contrato de investigación.

Sin embargo, cuando el invento se realice como consecuencia de un contrato con un ente privado o público, **el contrato deberá, o mejor dicho, podrá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá la titularidad** de la misma (art. 20.7). Pero si no existe ese contrato o existiendo, en sus cláusulas no se dice nada, la titularidad del invento se presume que es de la Universidad.

Vale la pena recordar el contenido del artículo 180.3 de los **Estatutos de la Universidad de Almería**, por el que la **titularidad de los resultados de las investigaciones realizadas por los miembros de la Universidad de Almería** en su tiempo de dedicación en uso de sus recursos materiales y humanos de la misma **pertenece a la Universidad** en los términos establecidos por la legislación vigente, salvo declaración expresa en sentido contrario. Con esto se hace referencia a la posibilidad de negociar dicha titularidad en un contrato o proyecto de investigación colaborativo, pero, como digo, sí no se ha pactado nada, la titularidad pertenece a la Universidad de Almería.

Esto no significa que siempre que aparezca en el registro correspondiente de Patentes (Oficina Española de Patentes y Marcar u Oficina Europea de Patentes) como inventor un investigador de la UAL, la titularidad de la patente sea 100% de la Universidad, ya que es posible que haya habido más inventores, con lo que registrará un régimen de cotitularidad. Y también es posible que una patente sea 100% de una EBT de la UAL, pero en tal caso no puede haber aportaciones inventivas de investigadores de la UAL relacionadas con los ámbitos de investigación desarrollados en la Universidad. No obstante, al igual de lo que decíamos en los contratos, es posible que haya habido un contrato de transferencia de tecnología o de cesión de patente a favor de la EBT universitaria, pero si no lo hay, y los inventores son miembros de la Comunidad Universitaria, en todo o en parte, la patente debe pertenecer a la Universidad. No podemos obviar que muchas EBT universitarias se hacen en torno a una posible patente, y que si ésta sale gratuitamente del entorno de la Universidad, significa una pérdida de un bien intangible de la Universidad.

Esto se ratifica en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento en su artículo 55.1, “Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación llevadas a cabo por personal de los centros e instalaciones pertenecientes al ámbito del Sector Público Andaluz, o que desempeñe actividad investigadora en los mismos o a través de redes, así como los correspondientes derechos de propiedad industrial, pertenecerán, como invenciones laborales y de acuerdo con el Título IV de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, a la Administración, institución o ente que ostente su titularidad.”

También es de interés el artículo 55.2 de la Ley 16/2007, que establece claramente que los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual, corresponderán a la Administración, institución o ente que ostente la titularidad del centro o instalación en el que se haya desarrollado la actividad que lo genera, en virtud del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

### 3. Obligaciones legales de los investigadores

El investigador que realice alguna invención deberá informar de ello a la Universidad, mediante **comunicación escrita**, con los datos e informes necesarios para que pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses (art. 18.1 LP). En concreto, la LP establece que toda invención debe ser notificada **inmediatamente** a la Universidad por el profesor autor de la misma (art. 20.3 LP).

El incumplimiento de esta obligación llevara consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Título, esto es la **pérdida de derechos económicos** (art. 18.1), sin perjuicio de otras sanciones administrativas que pueda incurrir por incumplimiento de sus obligaciones como profesores e investigadores de la Universidad.

El investigador **deberá colaborar** en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en el presente Título (art. 18.2 LP).

De nuevo, la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento confirma esta obligación de comunicar la generación de una invención patentable a la Universidad en su artículo 58.1, “El personal perteneciente o que desempeñe su actividad en los centros, instalaciones y redes del Sector Público Andaluz que, en el curso de la realización de actividades sujetas a lo regulado en el presente Capítulo, obtenga resultados susceptibles de protección mediante un derecho de propiedad industrial deberá comunicarlo por escrito y con la mayor diligencia a los servicios que a tal efecto se dispongan según el artículo 54 de la presente Ley o, en su defecto, a los correspondientes responsables de los centros, organismos y entidades en los que se haya realizado la actividad”.

### 4. Consecuencias de patentar o colaborar con la patente al margen de la Universidad

Cuando un investigador universitario, infringiendo la normativa vigente, patenta él o colabora para que patente un tercero su invento, está incurriendo en incumplimientos legales, por lo que podrá conllevar alguna o todas de las siguientes consecuencias:

1. Pérdida de derechos que se reconocen en el Título IV LP, sin perjuicio de otras sanciones administrativas por no haber comunicado la invención a la Universidad en tiempo y forma.
2. Incumplimiento con los Estatutos de la Universidad y con normas relativas a su obligación como profesor e investigador universitario.
3. Apropiación indebida de un bien de titularidad pública, al patentar él, o facilitar la patente de otro ya que pertenece a la Universidad, lo que puede conllevar la imposición de las sanciones administrativas legalmente

establecidas, incluso se abrir la vía para reclamar los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar a la Universidad.

Debemos recordar que el patrimonio de la Universidad, como establece el artículo 215 de los Estatutos de la Universidad de Almería está compuesto por “el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuya titularidad ostente y cuantos otros pueda adquirir o le sean atribuidos por el ordenamiento jurídico”, y entre estos bienes están los intangibles, como son los derechos de patentes y los derechos conexos.

Por otra parte, como señala el artículo 77.1 LP, “quien transmita a título oneroso una solicitud de patente o una patente ya concedida y otorgue una licencia sobre las mismas responderá si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate”.

## **5. Procedimiento a seguir en el supuesto de detectarse una usurpación ilegal, tendente a restablecer los derechos lesionados de la Universidad de Almería**

Sin perjuicio de comunicar la situación a la **Inspección de Servicios** de la Universidad, para que inicie, en su caso, el correspondiente expediente disciplinario, el órgano competente para resolver, puede adoptar una de las siguientes resoluciones:

- a) Aceptar una propuesta del investigador, en la que admita el incumplimiento legal cometido y el compromiso de proceder-a su costa- al cambio de la titularidad de la patente o a la cesión a favor de la Universidad.

Ello no impedirá la cesión posterior de la patente a una Empresa o a una EBT, si la UAL lo considera conveniente para el interés público, pero en tal caso habrá que negociar adecuadamente el precio y royalties de la licencia de cesión y de explotación de dicha patente. En todo caso, se tendrá en cuenta que se ha infringido el derecho de comunicación de la patente y, en consecuencia, defender que han perdido los derechos económicos que pueda generar esa patente por su posible explotación.

- b) Proceder a ejercitar la acción de nulidad de la patente, en virtud de la previsión contenida en los artículos 112.1, letra d), 113 y 114 LP, ya que su titular no tenía derecho a obtenerla.

A tal efecto, se seguirá el procedimiento legalmente establecido, someter la cuestión a un acto de conciliación ante el Registro de Propiedad Industrial (arts. 140 y 141 LP).

## 6. La titularidad de los resultados de investigación en los Contratos de Investigación y Proyectos Colaborativos Universidad-Empresa.

La mayoría de los conflictos que pueden surgir respecto a la titularidad de las patentes derivan del clausulado de los Contratos de Investigación (Art. 83 LOU) y los Proyectos Colaborativos que puedan firmarse entre la Universidad de Almería y empresas. Debemos de partir que en este punto tanto la ley de patentes como los estatutos de la UAL dan libertad a la Universidad para negociar como estime oportuno la titularidad de estos derechos (art. 180.3 Estatutos UAL). No obstante, en pro de una buena gestión de la propiedad industrial por parte de la Universidad, y teniendo en cuenta que las empresas no suelen financiar los costes totales de los contratos de investigación que realizan con la Universidad y que para su desarrollo se utilizan recursos públicos (laboratorios, becas de investigación, biblioteca, despachos, etc.), sin contar quién paga los salarios de los profesores, se debe actuar de una manera meditada en esta materia. Así, en la negociación contractual entre empresas y universidades en relación a quién pertenecen los derechos de propiedad industrial que pueda generar un contrato, y dentro del margen de flexibilidad que siempre debe regir en este ámbito, la Universidad debe partir como norma con disponer de la titularidad de todo, o al menos el 50%, de estos derechos. Eso no quita que la empresa no pueda explotar esa patente, ya que se le da la posibilidad mediante contrato específico que lo regula de realizar una licencia de explotación exclusiva de la parte que sea titularidad de la Universidad de Almería. Sólo en casos muy excepcionales y tras el análisis de las características de cada contrato (cuantía del contrato, antecedentes del mismo, aportación científica del investigador, escasa posibilidades de resultados protegibles, etc.) y con la aprobación de quién corresponda por parte de la Universidad, se podrá ceder en el contrato a la Empresa el 100% de los derechos de propiedad industrial que se pueda generar.