



REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

(Aprobada por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 25 de enero de 2016 y modificada en la sesión de 28 de mayo de 2018)

Preámbulo

La misión central de la Universidad Pontificia Comillas, en tanto que Universidad, es la creación y la transferencia de conocimiento, algo que comprende tanto la investigación y la difusión de los resultados científicos obtenidos, como la docencia y la elaboración de materiales docentes. Es, por tanto, un elemento esencial de la política universitaria el fomento de los mismos, y de su transferencia a la sociedad, algo que también requiere la protección adecuada de los derechos de los autores y de la Universidad, a la que la normativa vigente atribuye la titularidad de las obras e invenciones realizadas por el personal contratado por la misma.

Con la presente regulación la Universidad define y ordena, de conformidad con la normativa estatal en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, los cauces e instrumentos precisos para la protección de los materiales docentes y los resultados de la investigación, así como las modalidades de participación de los investigadores y de la Universidad en los beneficios derivados de su explotación y el reparto de las obligaciones y responsabilidades en la materia. Para ello unifica, actualiza y deroga las diferentes normas anteriormente vigentes en este ámbito.

Conceptos básicos

A los efectos de la presente normativa y de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; la Ley 20/2003 de 7 de julio sobre Protección Jurídica de Diseño Industrial; y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se entiende que:

- La **Propiedad Intelectual** es el instrumento jurídico de protección de los autores de creaciones intelectuales y/o de innovaciones tecnológicas, ideado para incentivar adecuadamente su actividad, conjugándola con los intereses generales de acceso a la cultura y desarrollo económico.
- La Propiedad Intelectual absorbe tanto la protección de las creaciones intelectuales -a través de los **Derechos de Autor**- como las innovaciones tecnológicas -a través de la **Propiedad Industrial**.
- Son **obras susceptibles de protección** por el Derecho de Autor las creaciones intelectuales originales o novedosas, independientemente de su soporte y al margen de su registro.
- **Autor** es la persona física que, individualmente o con otros, crea la obra susceptible de protección. Al autor le corresponde el **derecho moral** a que se le reconozca como tal (**autoría**) y a decidir la **divulgación** de la obra.
- Los **derechos patrimoniales de explotación** de las obras pueden corresponderle al autor o a quien directa o indirectamente financia su producción. Son susceptibles de cesión, gratuita u onerosa, exclusiva o compartida, mediante **licencias**.
- La **licencia Creative Commons (CC)** es un sistema de estandarización de derechos de autor creado y gestionado por la organización sin ánimo de lucro *Creative Commons*. El sistema está compuesto por cuatro tipos de condiciones que pueden combinarse entre sí, como son: Atribución (BY) que requiere la referencia al autor original; Compartir como igual (SA) que permite obras derivadas bajo la misma licencia o similar; No Comercial (NC) que obliga a que la obra no sea utilizada con fines comerciales; y No Derivadas (ND) que no permite modificar de forma alguna la obra. Todas las licencias CC permiten el derecho fundamental de redistribuir la obra con fines no comerciales y sin modificaciones.

- Constituye una **innovación tecnológica** todo resultado susceptible de protección por las Oficinas de patentes, siendo precisa la inscripción en el correspondiente Registro para la consolidación del derecho de exclusiva sobre el resultado y su explotación.
Las innovaciones tecnológicas pueden registrarse como:
 - **Patente**, cuando consista en un producto, proceso o uso novedoso de aplicación industrial que, a nivel mundial, no resulte fácilmente deducible del estado de la técnica. Dicho título reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular durante determinado tiempo y en las zonas geográficas protegidas.
 - **Modelo de utilidad**, cuando se trate de invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva de menor rango que una patente, consistan en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
 - **Diseño industrial**, cuando se caracterice la apariencia de un producto, en su totalidad o en parte, gracias a la composición de líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.
La inscripción en el correspondiente registro otorga a su titular, también en estos dos últimos supuestos, un derecho exclusivo para utilizar el modelo de utilidad o el diseño industrial, así como para prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento.
- Cualquier miembro de la comunidad universitaria es autor de las creaciones intelectuales que produzca, sin perjuicio de lo que a continuación se detalla sobre los derechos de explotación de las mismas.

Artículo 1. Delimitación del ámbito objetivo de regulación

La presente normativa define la titularidad de los distintos miembros de nuestra comunidad universitaria de los derechos patrimoniales de explotación de la producción intelectual, o científica resultado de su creación.

Los derechos de autoría que corresponden, individual o colectivamente, a las personas físicas que conforman nuestra comunidad, así como el derecho a la integridad de la obra, deberán ejercitarse de forma compatible con los legítimos intereses del titular de los derechos de explotación.

Artículo 2. Titularidad de los derechos de explotación de las creaciones intelectuales en el ámbito de la docencia y la investigación

2.1. La titularidad de derechos de explotación sobre la producción intelectual, del **personal contratado** por Comillas, e independientemente del tipo de contrato, ya sea laboral, ya de servicios u obra, corresponde, con carácter general y de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 97 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, a la Universidad.

- No obstante, y como regla, la Universidad cede los derechos de explotación de las **publicaciones científicas** a sus autores, pero su ejercicio deberá permitir, con la amplitud que la explotación habitual de la obra lo permita, el acceso gratuito a su contenido por parte de la comunidad universitaria.
Se entiende que este acceso está garantizado cuando las obras se publiquen en revistas científicas con sello verde o azul según la clasificación SHERPA/ROMEO o similares. En todo caso, en la publicación, comunicación o cualquier otra forma de difusión de la creación intelectual deberá constar mención explícita de la Universidad Pontificia Comillas y, en su caso, del soporte financiero para su consecución.
- Los derechos de explotación de **los materiales y recursos docentes**, tanto si expresamente encargados como si elaborados para la docencia encomendada por la Universidad, pertenecen a Comillas, que reconocerá la autoría individual o colectiva que proceda. Podrán, por tanto, utilizarse por los demás profesores de la Universidad y actualizarse o reelaborarse cuando sea conveniente, siempre que se respete la autoría e integridad de la obra original.

- Cuando el material docente sea en formato audiovisual, se entienden cedidos, para los usos y fines pretendidos al elaborar el audiovisual, los derechos de imagen de las personas que en él aparezcan.
- También corresponde a la Universidad la titularidad de otros resultados de base tecnológica susceptibles de Propiedad Intelectual, tales como **programas de ordenador, bases de datos, o material clínico**, cuando resulten del ejercicio de las funciones para las que fueran contratados sus autores, y sin perjuicio del obligado reconocimiento de su autoría por quienes los utilicen y del derecho de sus creadores a participar del beneficio que, en su caso, se obtuviera de su explotación en los términos que se establecen en la presente normativa.

Cuando la obra sea el resultado de un contrato con terceros, se estará a lo estipulado en el mismo.

Finalmente, cuando el resultado susceptible de protección se haya obtenido al margen de la relación del autor con la Universidad y sin la utilización de los recursos (también de tiempo) facilitados por la misma, la titularidad de los derechos de explotación corresponde al autor.

2.2. La titularidad de los derechos de explotación sobre la producción intelectual de los **alumnos** corresponde, con carácter general, a sus autores.

- A este respecto, la autoría puede ser **individual o colectiva**, cuando sean varios los alumnos que realizan la obra, o cuando la obra sea resultado de un trabajo de investigación conjunto. Salvo que la participación de cada uno pueda individualizarse, se entenderá que se trata de una obra en colaboración, cuyos derechos corresponden a todos los participantes por igual; o de una obra colectiva, cuando los derechos se hayan cedido a un coordinador.
- Puede también participar como autor el **profesor, investigador o tutor** que dirija el trabajo, siempre que su participación no se limite a proponer el trabajo y evaluarlo posteriormente. Esta participación debe concretarse y acreditarse, suscribiendo el correspondiente documento donde se detalle la participación. Salvo excepciones, no procederá cuando se trate de Trabajos de Fin de Grado o Máster, Tesinas, Memorias de Bachillerato, o Tesis doctorales.
- Siempre que para la realización de TFG, TFM, tesinas o tesis se utilicen programas de ordenador, bases de datos o material clínico de terceros, deberá constar su autoría.
- Cuando en la creación de la obra se haya hecho un **uso sustancial de recursos de la Universidad** (financiación, infraestructuras, conocimiento previo, tiempo contratado) la titularidad corresponderá a Comillas. El responsable del departamento, cátedra o instituto donde se haya realizado la obra deberá comunicar esta circunstancia a la OTRI y asegurarse, mediante la firma del correspondiente documento, de que el alumno es consciente de la titularidad de los derechos de explotación sobre el resultado de su trabajo y, si es el caso, de la coautoría sobre el resultado.
Esta previsión es particularmente relevante cuando se trate de un alumno de doctorado contratado como docente o investigador por la Universidad.

Artículo 3. Gestión de los derechos de explotación de programas de ordenador, bases de datos y material clínico

- 3.1. El uso de bases de datos y material clínico debe ser tratado de forma estricta conforme a la ley de protección de datos.
Su utilización, por parte de alumnos o por terapeutas o investigadores ajenos a Comillas, requerirá la supervisión de personal contratado por la Universidad.
- 3.2. Los programas de ordenador, bases de datos, o material clínico que tengan la posibilidad de ser usados para la realización de proyectos de investigación para terceros o por terceros deben inscribirse por sus autores en el registro de la Universidad creado a tal efecto (e.g., la plataforma COPYLEX) y dependiente de la OTRI, a quien compete su gestión.
En los programas de ordenador, con independencia de que se registren para protegerlos, se hará constar en la primera pantalla:

Copyright <año> UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.

Todos los derechos reservados.

- 3.3. El autor del programa de ordenador, de la base de datos o del material clínico registrado deberá ser informado del propósito de un tercero de utilizarlo, a fin de que pueda objetar su uso presentando el correspondiente escrito ante el Vicerrector competente.
- 3.4. De proceder la cesión, se articulará mediante licencia de explotación o licencia de Creative Commons, explicitando la obligación del cesionario de reconocer expresamente la autoría del programa, base de datos o material clínico cedido.

Artículo 4. Titularidad de los derechos de explotación de las innovaciones tecnológicas

- 4.1. La titularidad de derechos de explotación sobre los productos susceptibles de protección industrial del **personal contratado** por Comillas, e independientemente del tipo de contrato, ya sea laboral, ya de servicios u obra, corresponde, con carácter general y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 17 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y en el artículo 15 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a la Universidad.

En el caso de que la invención sea el resultado de una actividad no comprendida en el contrato suscrito con Comillas, realizada fuera del tiempo dedicado a su actividad profesional y sin hacer uso sustancial de la infraestructura y/o recursos de la Universidad, la titularidad de los derechos, así como los beneficios, las obligaciones y responsabilidades que de ellos se deriven corresponden íntegramente al inventor.

En el caso del personal con dedicación exclusiva, este supuesto deberá haber sido comunicado con anterioridad y autorizado por el Rectorado.

El inventor podrá, no obstante, ceder a la Universidad, total o parcialmente, la titularidad de la invención, en cuyo caso se seguirá el procedimiento y se distribuirán los beneficios de la explotación conforme a lo establecido en el artículo 5.6 c) de la presente normativa.

- 4.2. Cuando el autor sea **un alumno**, se estará a lo previsto para las creaciones intelectuales en el artículo 2.2. de la presente normativa.

Artículo 5. Gestión de la explotación de obras susceptibles de Propiedad Industrial

- 5.1. Comunicación de la existencia de obras susceptibles de Protección

- Corresponde a la OTRI gestionar los derechos de Propiedad Industrial procedentes o derivados de los resultados de la investigación cuya titularidad corresponda a la Universidad.
- El personal de la Universidad que obtenga resultados que pudieran ser objeto de la concesión de una patente de invención o de un certificado de protección de modelo de utilidad o de inscripción en los Registros de la Propiedad Industrial debe comunicárselo a la OTRI antes de su divulgación por cualquier medio y guardar la debida confidencialidad hasta la terminación del procedimiento.
El incumplimiento por parte del inventor de esta obligación de comunicación, llevará consigo la pérdida de sus derechos.
- La comunicación deberá realizarse por escrito, en un cuestionario facilitado al efecto por la OTRI, y en ella deberán constar todos los datos, antecedentes e informes necesarios para poder evaluar los resultados e importancia de la novedad, así como un listado de posibles licenciatarios. Igualmente se deberá proponer el nombre de tres expertos en el ámbito al que pertenezca la invención. La OTRI deberá registrar la fecha de la comunicación.

- 5.2. Evaluación inicial

- La OTRI, en colaboración con el Centro al que pertenece el personal creador de la obra, elaborará un informe preliminar. Además, solicitará el Informe sobre el Estado de la Técnica, siendo los gastos responsabilidad del Centro correspondiente. Estos informes serán remitidos a al menos dos expertos de entre los propuestos previamente o de otros elegidos por el Centro. Los expertos, en el plazo máximo de dos meses, deberán informar sobre la viabilidad técnica y económica de la propuesta.

- Si el informe de la Comisión de Expertos fuese favorable, la OTRI elaborará un informe económico. Este informe deberá resolver por cuenta de quién correrán los gastos de inscripción y explotación de los resultados de la investigación, una estimación de éstos, y los porcentajes de participación en beneficios del inventor y la Universidad, de acuerdo con los criterios incluidos en la presente normativa.
En este informe se realizará una propuesta de imputación de costes y beneficios entre los distintos centros de la Universidad.

Con carácter general, y salvo justificación en contrario, los costes y beneficios se imputarán al Centro al cual pertenece el personal o haya aportado los recursos. Cuando el personal pertenezca a varios centros, o la innovación haya requerido de los recursos de varios centros, la imputación se realizará de forma proporcional a la participación de los mismos en la innovación.

5.3. Resolución sobre la conveniencia de la inscripción de la creación

- A la vista de los informes anteriores, y previa conformidad del responsable del Centro o centros a los que se imputarán los costes, el Vicerrector competente en materia de investigación elevará al Rector la propuesta sobre la procedencia o no de instar la solicitud de inscripción de la invención, quien resolverá.
Dicha resolución será notificada al interesado por el Vicerrector competente en materia de investigación.
- Si la Universidad manifiesta no estar interesada en instar la inscripción de la invención, o no efectúa comunicación alguna en un plazo de tres meses hábiles (excluido agosto), a partir de la fecha de registro de la comunicación de la invención por los inventores, se entiende que renuncia a los derechos que pudiera corresponderle. En este caso, los inventores podrán solicitar la patente a su nombre teniendo la Universidad derecho a una participación en los beneficios económicos según los criterios incluidos en el artículo 5.6 c) de la presente normativa.
- En todo caso, siempre que la patente no sea transferida, la Universidad se reserva el derecho a obtener del titular de la misma una licencia de explotación no exclusiva, intransferible y gratuita.

5.4. Inscripción de la obra en el registro correspondiente

- Para la tramitación de la inscripción de la invención los inventores, con el asesoramiento técnico de la OTRI, redactarán un borrador de documento de solicitud de patente.
- La OTRI presentará el expediente resultante ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), o el que en su caso fuera competente, y mantendrá informado al inventor de cualquier acontecimiento que pudiera producirse durante la tramitación del expediente.
- La OTRI utilizará los adecuados servicios profesionales para la realización de los trámites regulados en este artículo.

5.5. Patentes internacionales

- Los inventores podrán solicitar a la Universidad la extensión internacional de la patente.
- Para extender cualquier patente nacional a internacional, será requisito indispensable que en el plazo de once meses, a partir de la fecha de prioridad de la patente, se realice un contrato de licencia con una empresa u organismo externo, que se haga cargo de los gastos de tramitación, y asuma el compromiso formal de correr con los gastos de su mantenimiento.

Transcurrido dicho plazo se considerará que los inventores renuncian a su extensión internacional.

5.6. Reparto de los derechos de explotación

- a) En el caso general recogido en el art. 5.2 todos los gastos de tramitación e inscripción de la patente y de los desarrollos de base tecnológica susceptibles de Propiedad Intelectual, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico, satisfechos a terceros, serán a cuenta de la Universidad (y se imputarán al Centro correspondiente).

- El beneficio neto obtenido de la explotación se repartirá de acuerdo a los siguientes porcentajes: 50% a la Universidad (que se imputará al Centro correspondiente) y 50% a los inventores.
 - Se considera beneficio neto los ingresos generados por la explotación de los resultados de la investigación, deducidos todos los gastos e impuestos no personales (incluso la parte de IVA soportado no deducible). A estos efectos no tendrán la consideración de gastos los que se hayan realizado para obtener las patentes o registro del invento en los distintos países o territorios, cuya cuantía se repartirá de conformidad con el apartado anterior.
- b) En el supuesto recogido en el art. 5.3. 2º, de renuncia de la Universidad a instar la inscripción, la Universidad se reserva el derecho a una participación del 20% del beneficio neto.
- Se considera beneficio neto los ingresos generados por la explotación de los resultados de la investigación, deducidos todos los gastos e impuestos no personales (incluso la parte de IVA soportado no deducible). A estos efectos no tendrán la consideración de gastos los que se hayan realizado para obtener las patentes o registro del invento en los distintos países o territorios, cuya cuantía corresponderá íntegramente al inventor titular de la patente.
- c) Y en el supuesto recogido en el art. 4.1. in fine, de cesión negocial de la titularidad de la invención a la Universidad, todos los gastos de tramitación e inscripción de la patente y de los desarrollos de base tecnológica susceptibles de Propiedad Intelectual, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico, satisfechos a terceros, se distribuirán de acuerdo al porcentaje acordado respecto a la titularidad de la invención.
- La Universidad pagará, en el porcentaje igual a la participación cedida en la titularidad, todos los gastos de tramitación e inscripción de la patente y de los desarrollos de base tecnológica susceptibles de Propiedad Intelectual, incluyendo las tasas, costes de desarrollo o asesoramiento técnico, satisfechos a terceros.
 - El inventor pagará los gastos correspondientes a la cuota de titularidad que mantenga.

El beneficio neto obtenido de la explotación se repartirá de acuerdo a los siguientes porcentajes:

- 50% de la cuota de titularidad correspondiente a la Universidad, a la Universidad (que se imputará al Centro correspondiente).
- 50% de la cuota de titularidad correspondiente a la Universidad, a los inventores.
- 100% de la cuota de titularidad correspondiente a los inventores, a los mismos.

Se considera beneficio neto los ingresos generados por la explotación de los resultados de la investigación, deducidos todos los gastos e impuestos no personales (incluso la parte de IVA soportado no deducible). A estos efectos no tendrán la consideración de gastos los que se hayan realizado para obtener las patentes o registro del invento en los distintos países o territorios, cuya cuantía se repartirá de conformidad con el apartado anterior.

Artículo 6. Seguimiento

Cada dos años el Vicerrector competente en materia de investigación, oído el inventor, y el responsable del Centro o centros que corran con los gastos de la patente, propondrá al Rector, quien resolverá, el mantenimiento o no de la patente y en su caso los términos de la cesión al inventor de la misma.

Disposición Adicional

En todas las cuestiones no previstas en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto 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, en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Disposición Final

La presente regulación deroga cualquier otra anterior referente a esta materia, en particular el Reglamento de Invenciones, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 29 de octubre de 2012; y la Regulación del Repositorio Institucional y de la Propiedad Intelectual en Comillas, aprobada por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 25 de enero de 2016. Entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.