Regulamento de protección, explotación e participación de resultados de investigación xerados na Universidade de Santiago de Compostela

(Aprobado por Consello de Goberno de 27 de outubro de 2016, e ratificado pola

Comisión de Investigación o 30 de xaneiro de 2017)

Preámbulo

A Lei 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, atribúe ás universidades a titularidade das invencións realizadas polo profesorado como consecuencia da súa función de investigación na universidade e que pertenzan ao ámbito das súas funcións docente e investigadora (art. 20). Tamén recoñece o dereito do inventor ou inventora a participar nos beneficios que obteña a universidade, ou que este adquira todos os dereitos en caso de que a universidade non estivese interesada na súa explotación, sen prexuízo de que a universidade reciba unha contraprestación no caso de que obteña beneficios. Así mesmo remite aos estatutos das universidades a regulación de determinados aspectos, coma determinar a modalidade e a contía da participación do profesorado nos beneficios obtidos pola explotación dos resultados, así como os dereitos da universidade cando decida ceder a titularidade dunha invención en favor do persoal que a obtivese.

Ademais, a Lei 24/2015, de 24 de xullo, de patentes no seu artigo 21 estende os dereitos e deberes anteriormente indicados ao persoal investigador que desenvolvese a invención no exercicio das funcións que lle son propias.

Os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) no seu artigo 144, sinalan que lle corresponde á USC a titularidade dos resultados derivados da investigación realizada polo seu persoal docente e investigador cos medios persoais, materiais e de coñecemento desta, así como o resultado dos traballos aos que se refire o artigo 83 da Lei orgánica de universidades, cando non se teña establecido contractualmente un destino alleo á USC dos resultados obtidos. Asemade, no artigo 144 artigo dos Estatutos da USC establécese que corresponde ao Consello de Goberno a aprobación das normas sobre modalidades de participación do persoal docente e investigador e o demais persoal da Universidade nos resultados derivados da investigación.

A Lei 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostible, a través do seu Título II, Capítulo V, así como a Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, a través do seu Título III, Capítulo II, instan ás Administracións Públicas a fomentaren a protección, a valorización, e a transferencia dos resultados da súa actividade investigadora co obxecto de que ditos resultados sexan transferidos á sociedade.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. Está elaborado únicamente a partir de las normas publicadas en Lex.gal. Consulte la información contenida al respeto en la sección de preguntas frecuentes.

A citada Lei de economía sostible tamén establece, no seu artigo 54, que os resultados das actividades de investigación, desenvolvemento e innovación, así como o dereito a solicitar os títulos de propiedade industrial axeitados para a súa protección xurídica pertencerán ás entidades nas que o persoal investigador obtivese os resultados no exercicio das funcións que lle son propias; e que os dereitos de explotación relativos á propiedade intelectual corresponderán ás entidades nas que o autor ou autora desenvolvese unha relación de servizos, nos termos e co alcance previsto na lexislación sobre propiedade intelectual

A Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación establece unha serie de dereitos e deberes do persoal investigador. Entre os deberes figura o de "poñer en coñecemento das entidades para as que presta servizos todos os achados, descubrimentos e resultados susceptibles de protección xurídica, e colaborar nos procesos de protección e de transferencia dos resultados da súas investigacións". Entre os dereitos figura o de "ser recoñecido e amparado na autoría ou coautoría dos traballos de carácter científico nos que participe" ou o de "participar nos beneficios que obteñan as entidades para as que presta servizos, como consecuencia da eventual explotación dos resultados da actividade de investigación, desenvolvemento ou innovación en que participara" .

A disposición adicional décimo novena da Lei 14/2011, de 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación tamén sinala que "nos casos en que os dereitos de explotación da obra de carácter intelectual creada correspondan a un centro público de investigación, o persoal dedicado á investigación terá dereito a unha compensación económica en atención aos resultados na produción e explotación da obra, que se fixará en atención á importancia comercial daquela e tendo en conta as achegas propias do empregado". As modalidades e contía da participación nos beneficios serán establecidas polas universidades, sen que en ningún caso teñan a consideración de retribución ou salario. Asemade a Lei 14/2011, de 1 de xuño, modifica a Lei orgánica de universidades engadindo un novo apartado ao artigo 80, do seguinte tenor literal: "5. Formarán parte do patrimonio da Universidade os dereitos de propiedade industrial e propiedade intelectual dos que esta sexa titular como consecuencia do desempeño polo persoal da Universidade das funcións que lle son propias. A administración e xestión de ditos bens axustarase ao previsto a tal efecto na la Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación." En cumprimento das anteriores normas e do mandato recollido nos Estatutos da USC, o Consello de Goberno na súa sesión do 27 de outubro de 2016 acordou aprobar a proposta de Regulamento pero o fixo condicionado á ratificación dunha modificación do artigo 10.a) 2) 2.1. Esta ratificación a fixo a Comisión de Investigación delegada do Consello de Goberno o 30 de xaneiro de 2017.

Por todo o anterior, o Consello de Goberno procedeu a aprobar o seguinte

REGULAMENTO DE PROTECCIÓN, EXPLOTACIÓN E PARTICIPACIÓN NOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN XERADOS NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ARTIGO 1. OBXECTO

A presente normativa ten por obxecto a regulación da protección e a explotación dos resultados de investigación xerados na USC e da participación do persoal que realice tarefas de investigación na USC nos ingresos derivados da explotación dos resultados da súa

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. Está elaborado únicamente a partir de las normas publicadas en Lex.gal. Consulte la información contenida al respeto en la sección de preguntas frecuentes.

actividade, con independencia do réxime xurídico e do órgano ou a unidade onde realice a actividade investigadora.

Esta normativa será de aplicación a todos os resultados de investigación obtidos polo persoal indicado no parágrafo anterior no exercicio das funcións que lle son propias.

Para estes efectos enténdese por resultados de investigación aqueles que sexan resultado da actividade investigadora, e que poidan ser obxecto de protección mediante calquera título de propiedade intelectual ou industrial, ou que a USC decida manter en réxime de segredo industrial. Considéranse a modo ilustrativo, pero non limitativo, patentes, modelos de utilidade, marcas, topografías de produtos semicondutores, deseños industriais, títulos de obtención vexetal dunha variedade, segredos industriais, know- how, programas de ordenador, bases de datos, páxinas web, libros, obras audiovisuais e demais creacións.

ARTIGO 2. TITULARIDADE

1. Correspóndelle á USC a titularidade dos resultados de investigación mencionados no artigo 1 deste Regulamento, así como o dereito a solicitar os correspondentes títulos de propiedade industrial.

2. Correspóndelle á USC os dereitos de explotación relativos á propiedade intelectual derivada dos resultados da actividade docente e investigadora do persoal ao que fai referencia o artigo 1 deste Regulamento.

3. Correspóndelle á USC a titularidade dos resultados acadados no marco de contratos, convenios e proxectos de investigación en colaboración con particulares, empresas ou outras entidades, así coma os traballos desenvolvidos no marco Artigo 83.1 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, cando non se teña establecido contractualmente un destino alleo á USC.

4. O persoal bolseiro, estudante e investigador en formación que realicen tarefas de investigación na USC asinarán un documento de atribución da titularidade dos resultados á USC, que tamén recollerá os posibles dereitos de explotación derivados dos mesmos. A USC determinará o procedemento axeitado para cada unha destas figuras.

ARTIGO 3. ACORDOS DE COLABORACIÓN

No caso de colaboracións con entidades públicas, privadas ou persoas físicas alleas á USC, que poidan dar lugar a resultados protexibles deberá subscribirse con carácter previo un acordo no que se determine a titularidade e xestión dos resultados da investigación e definindo os criterios para determinar:

• O reparto porcentual da titularidade dos dereitos de propiedade industrial ou intelectual derivados de resultados acadados como consecuencia do proxecto colaborativo.

• A responsabilidade na xestión e tramitación do título de propiedade industrial ou intelectual que se xere.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. Está elaborado únicamente a partir de las normas publicadas en Lex.gal. Consulte la información contenida al respeto en la sección de preguntas frecuentes.

• A asignación dos gastos de solicitude e mantemento do correspondente título de propiedade.

• As condicións de extensión internacional do título de propiedade, se procede.

• O reparto dos beneficios económicos derivados da explotación comercial dos resultados.

• As obrigas de confidencialidade sobre os resultados.

No caso de que os resultados se obtivesen como consecuencia dunha prestación de servizos ou da realización dun traballo de carácter científico, técnico ou artístico regulada por un convenio ou contrato previo deberá estarse ao pactado no devandito contrato ou convenio en canto á titularidade.

ARTIGO 4. COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

4.1 Corresponderá ao vicerreitor ou vicerreitora con competencias en materia de transferencia as decisións derivadas da aplicación do presente Regulamento, sen prexuízo das competencias doutros órganos universitarios.

4.2 Para o apoio na toma de decisións nesta materia créase a Comisión de Transferencia de Resultados de Investigación, en adiante Comisión de Transferencia, que estará constituída por persoal universitario con experiencia ou experto na materia. A Comisión de Transferencia estará composta por un máximo de cinco persoas designadas polo reitor ou reitora e terá como competencias:

a) Propoñer políticas universitarias en materia de transferencia de resultados de investigación.

b) Propoñer accións de fomento en materia de valorización de resultados de investigación.

c) Elaborar propostas e informes sobre protección, xestión e explotación de resultados de investigación.

d) Propoñer asignación de fondos en materia de patentes.

e) Resolver discrepancias na aplicación do presente Regulamento.

A comisión poderá facerse asesorar por persoas expertas externas do sector público ou privado que deberán subscribir un acordo de confidencialidade.

4.3 A unidade administrativa, dependente da Vicerreitoría con competencias en transferencia de resultados de investigación, encargada da xestión, da protección e da explotación dos resultados de investigación será a Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE). A AVTE proporá ao persoal investigador a forma de protección e de explotación comercial dos resultados máis axeitada e será a encargada do seguimento dos

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. Está elaborado únicamente a partir de las normas publicadas en Lex.gal. Consulte la información contenida al respeto en la sección de preguntas frecuentes.

contratos de licenza ou cesión que se subscriban. Todos os procesos levaranse a cabo baixo a máis estrita confidencialidade.

ARTIGO 5. DEBER DE COMUNICACIÓN E COLABORACIÓN

O persoal ao que fai referencia o Artigo 1 do presente Regulamento deberá comunicar por escrito á AVTE, a través dos procedementos que esta habilite para tal efecto, a obtención de resultados que sexan susceptibles de protección xurídica ou que poidan ser obxecto dunha explotación comercial.

Cando ditos resultados sexan susceptibles de protección mediante dereitos de propiedade industrial, o persoal que os obtivese adoptará as medidas axeitadas para non facelos públicos ata solicitar os correspondentes títulos de protección.

O persoal investigador colaborará coa AVTE nos procesos de protección e de transferencia dos resultados da súas investigacións.

ARTIGO 6. PROTECCIÓN XURÍDICA

Tras recibir unha comunicación de resultados a USC, a través da AVTE, procederá ao seu estudo e proporá ao persoal investigador, de ser o caso, solicitar o rexistro do correspondente dereito de propiedade industrial ou intelectual, tendo en conta os requisitos para a protección e o interese comercial dos resultados, ou se os resultados se manteñen baixo segredo. A proposta será notificada nun prazo inferior a tres meses contados dende a comunicación dos resultados.

No caso de que a USC decida protexer os resultados, asumirá os custos derivados dos procedementos de obtención de dereitos de propiedade industrial ou intelectual, incluídos os dos recursos administrativos e xudiciais.

En todo momento a USC poderá decidir se continúa co proceso de protección ou se o abandona. Para continuar co proceso de protección valorarase positivamente a existencia dun terceiro que nun prazo de 24 meses dende a presentación da solicitude, acredite interese pola explotación comercial a través dun compromiso formal, e poida asumir os custos de tramitación e de mantemento do correspondente título de protección xurídica.

ARTIGO 7. CESIÓN

No caso de que a USC decida non proceder ao devandito rexistro, ou ben abandonar un rexistro xa existente, poderá ceder a titularidade ao persoal que obtivese os resultados.

para o cal a USC comunicará por escrito e de maneira explícita ao devandito persoal que a USC renuncia a estes dereitos. A partir dese momento, o persoal que obtivese os resultados poderá efectuar ou continuar co devandito rexistro ao seu nome. Neste caso:

• Os custos derivados da transmisión do título, así como do seu mantemento posterior correrán por conta do persoal que obtivese os resultados.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. Está elaborado únicamente a partir de las normas publicadas en Lex.gal. Consulte la información contenida al respeto en la sección de preguntas frecuentes.

• A USC terá dereito a unha porcentaxe dos ingresos derivados da explotación comercial dos resultados segundo se establece no presente Regulamento.

• A USC terá dereito a reservarse unha licenza non exclusiva, intransferible e gratuíta, sobre os resultados.

ARTIGO 8. DEREITO MORAL

A USC recoñecerá o dereito moral do persoal que xerase os resultados a ser considerado o seu autor/inventor/obtentor.

ARTIGO 9. FORMAS DE EXPLOTACIÓN

A USC incluirá no inventario de propiedades incorporais os títulos de propiedade dos resultados xerados polo persoal ao que fai referencia o artigo 1 como parte do seu patrimonio. A USC poderá proceder á súa explotación e alleamento conforme as normas establecidas sobre bens patrimoniais e a Lei 14/2011, de 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación.

ARTIGO 10. REPARTO DOS RENDEMENTOS ECONÓMICOS DERIVADOS DA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DOS RESULTADOS

Os rendementos económicos que se deriven da explotación comercial dos resultados, protexidos ou non, distribuiranse conforme ás seguintes regras:

a) Propiedade industrial, know-how, segredos industriais, obtención vexetal dunha variedade e propiedade intelectual, incluíndo nesta última categoría os programas de ordenador, bases de datos e páxinas web

1) Un 100% para a USC, até que amortice todos os custos nos que tivese incorrido na xestión do expediente do resultado subxacente ao contrato de transferencia, así como na súa valorización. No cómputo dos custos soportados pola USC incluiranse todos aqueles que a USC asumise para a solicitude, tramitación, mantemento, extensión e xestión de títulos de propiedade industrial e/ou intelectual, incluídos os soportados para este efecto polo propio grupo de investigación. Asemade, computaranse nestes custos soportados pola USC, os investidos no proceso de valorización de resultados, en particular aqueles derivados do investimento realizado polo programa Acelerador de Transferencia (ou similar), e os Demostradores (ou similares) financiados polos centros de investigación da USC.

2) Unha vez amortizados todos os custos da USC computados de acordo co establecido no apartado anterior, os retornos derivados da explotación dos resultados distribuiranse segundo se indica nos apartados 2.1 e 2.2.

2.1 Cando a titularidade dos resultados corresponda á Universidade:

USC			

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. Está elaborado únicamente a partir de las normas publicadas en Lex.gal. Consulte la información contenida al respeto en la sección de preguntas frecuentes.

Retornos	Fondosxerais	Grupo deinvestigación	PersoalInventor/Autor /Obtentor
Primeiros 25.000€	20%	0%	80%
Dende 25.001 €ata 100.000 €	30%	20%	50%
Superiores a100.001 €	35%	20%	45%

A partir de rendementos económicos superiores a 2 millóns de euros a USC poderá establecer outra distribución entre todas as partes atendendo a circunstancias de particular relevancia.

Unha porcentaxe dos fondos xerais destinaranse ao fomento das políticas de transferencia da AVTE, en particular a solicitude e extensión de rexistros de propiedade industrial e intelectual.

Para os efectos de aplicación do presente regulamento enténdese por grupo de investigación o correspondente ao persoal investigador da USC que figure na autoría do resultado a transferir e que conten con capacidade de xestión económica dentro da USC.

2.2 Cando a titularidade dos Resultados corresponda ao persoal que obtivese os resultados:

Retornos	Fondos xerais	PersoalInventor/Autor/Obtentor
Ata 25.000 €	0%	100%
Superiores a 25.001€	10%	90%

b) Marcas de produtos e servizos

No caso de explotación de marcas de produtos e servizos os rendementos económicos obtidos irán destinados integramente á USC a cal destinará, unha vez amortizado o investimento na xestión (solicitude, tramitación, mantemento, extensión, valorización e xestión de títulos de propiedade) da marca de produto ou servizo, un 40% del a actividades do grupo de investigación no que se xerou a marca relacionada co produto ou servizo que se oferta.

c) Propiedade intelectual, onde non se inclúen as bases de datos, os programas de ordenador e as páxinas web

Os autores e coautores percibirán o 90% dos ingresos obtidos pola explotación da obra e a USC percibirá o 10% restante.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Réxime supletorio aplicable

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. Está elaborado únicamente a partir de las normas publicadas en Lex.gal. Consulte la información contenida al respeto en la sección de preguntas frecuentes.

Nos aspectos non previstos neste Regulamento, a protección e a explotación dos resultados xerados na USC rexeranse polas disposicións legais reitoras dos dereitos de propiedade industrial ou intelectual que lles sirvan de protección xurídica e, no seu caso, por calquera outra disposición legal que sexa de aplicación.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Queda derrogado o Regulamento de Patentes aprobado pola Xunta de Goberno do 29 de novembro de 1989. Tamén se derrogan todas as normas de igual ou inferior rango que se opoñan ao contido do presente Regulamento.

DISPOSICIÓN FINAL

O presente Regulamento entrará en vigor na data de publicación no taboleiro de anuncios electrónico oficial da USC.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. Está elaborado únicamente a partir de las normas publicadas en Lex.gal. Consulte la información contenida al respeto en la sección de preguntas frecuentes.