

NORMATIVA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO

(Aprobada en Consello de Goberno do 19-06-2012)

Índice

Preámbulo

Título I Obxecto e definicións

Artigo 1 Obxecto e ámbito de aplicación

Artigo 2 Definicións

Título II Titularidade dos resultados de investigación, dos dereitos de propiedade industrial e intelectual derivados destes e dereitos de explotación

Capítulo I Investigación propia da Universidade de Vigo

Artigo 3 Titularidade dos resultados de investigación da Universidade de Vigo

Artigo 4 Titularidade dos dereitos de propiedade industrial

Artigo 5 Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual

Artigo 6 Dereitos morais de autoría do persoal investigador da Universidade de Vigo

Artigo 7 Obrigación de mencionar a Universidade de Vigo

Capítulo II Proxectos de investigación desenvolvidos conxuntamente con outras entidades

Artigo 8 Resultados de investigación obtidos en virtude de proxectos de investigación desenvolvidos en colaboración con terceiros

Título III Xestión da protección dos resultados da investigación

Artigo 9 Xestión da protección dos resultados de investigación

Artigo 10 Colaboración do persoal investigador da Universidade de Vigo

Artigo 11 Confidencialidade e divulgación dos resultados de investigación

Artigo 12 Renuncia ou abandono dos resultados de propiedade industrial

Título IV Explotación dos resultados de investigación

Capítulo I Fórmulas de explotación e transferencia dos resultados de investigación

Artigo 13 Fórmulas de explotación dos resultados de investigación

Artigo 14 Competencia

Capítulo II Distribución dos beneficios da explotación dos resultados de investigación

Artigo 15 Participación nos beneficios da explotación dos resultados de investigación por parte do persoal investigador da Universidade de Vigo

Título V Disposicións finais

Primeira Interpretación da normativa

Segunda Disposición transitoria

Terceira Disposición derogatoria

Cuarta Entrada en vigor

PREÁMBULO

A propiedade industrial e intelectual está a cobrar especial relevancia no mundo universitario ante as novas realidades e retos, e a necesidade de combinar a creación coa transmisión de coñecementos científicos, técnicos e humanísticos. Isto require protexer de forma adecuada os devanditos coñecementos para unha óptima difusión e explotación.

Da actividade de investigación da Universidade de Vigo pódense xerar resultados para que se apliquen segundo a normativa en materia de propiedade intelectual e industrial.

A recente reforma da regulación da investigación pública promovida tras aprobarse a nova Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, incidiu especialmente nesta materia. Neste sentido, expresa que forman parte do patrimonio da Universidade os dereitos de propiedade industrial e intelectual dos que sexa titular como consecuencia das funcións que desempeña o seu persoal.

Así mesmo, e en relación co persoal investigador das universidades, esta materia queda recollida tanto no catálogo de deberes como de dereitos previsto na citada lei. Así, quen investiga estará obrigado a comunicar todos os achados, descubrimentos e resultados susceptibles de protección xurídica, e colaborar nos procesos de protección, pero tamén poderá obter unha participación nos beneficios derivados da eventual explotación dos devanditos resultados.

Todo iso reforza a necesidade de que as universidades protexan e fomenten a explotación da propiedade industrial e intelectual e das universidades en todas as actividades de transferencia de tecnoloxía e de coñecemento que o persoal da universidade leve a cabo.

A presente normativa responde á vontade por parte da Universidade de Vigo, por unha banda, de fomentar as actividades de investigación dentro da comunidade universitaria e a involucración activa do seu persoal; e por outra, o establecemento de mecanismos para explotar os resultados derivados destas actividades (reforzando a posición da Universidade como entidade líder na xeración de novos proxectos empresariais baseados na innovación), así como dos resultados obtidos no marco das colaboracións de carácter científico, técnico ou artístico desenvolvidas con outras entidades públicas ou privadas.

É obxectivo desta normativa establecer un marco xurídico adecuado que faga partícipe o persoal docente e investigador dos beneficios que se poidan obter pola explotación comercial dos resultados da súa actividade de investigación; e que, por outra parte, dea a necesaria seguridade xurídica tanto á Universidade e aos seus membros como a terceiros con quen colabore esta institución no desenvolvemento de proxectos de investigación.

Atendendo a todo o exposto, resulta conveniente que a Universidade de Vigo teña establecida a correspondente normativa de propiedade industrial e intelectual para os efectos de establecer unha regulación completa e coherente de toda esta materia, que asegure o logro dos obxectivos descritos no presente preámbulo.

TÍTULO I. OBXECTO E DEFINICIÓNS

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

Esta normativa ten por obxecto establecer un marco xurídico que regule os seguintes aspectos:

- A titularidade dos resultados derivados da actividade de investigación, desenvolvemento e innovación (en diante, investigación) realizada polos membros da comunidade universitaria como consecuencia da súa función académica, docente e de investigación, xa sexa no marco do desenvolvemento dunha actividade propia da Universidade ou en colaboración con terceiras persoas ou entidades.
- Os procedementos que se van seguir para protexer os referidos resultados das actividades de investigación da Universidade.
- Os dereitos económicos xurdidos da explotación dos referidos resultados.

Artigo 2. Definicións

Para os efectos da presente normativa, considéranse as seguintes definicións:

- a) **Persoal investigador:** persoal da Universidade que, estando en posesión da titulación esixida en cada caso, leva a cabo unha actividade investigadora. Enténdese esta como o traballo creativo realizado de forma sistemática para incrementar o volume de coñecementos, incluídos os relativos ao ser humano, á cultura e á sociedade, o uso deses coñecementos para crear novas aplicacións, a súa transferencia e a súa divulgación .

En todo caso, terá a consideración de Persoal Investigador o Persoal Docente e Investigador da UVigo entre cuxas funcións se atope a de levar a cabo actividades investigadoras.

- b) **Resultados de investigación:** toda a tecnoloxía, coñecemento, procesos ou resultados que se desenvolveron ou obtiveron como consecuencia das actividades académicas, docentes e de investigación na Universidade polo persoal investigador.
- c) **Obras:** resultados susceptibles de protección por dereitos de propiedade intelectual, incluíndo, de forma enunciativa pero non limitativa, libros,

publicacións, explicacións de cátedra, conferencias, obras multimedia, bases de datos e programas de ordenador (software).

- d) **Invenções:** resultados susceptibles de protección por dereitos de propiedade industrial, incluíndo, de forma enunciativa pero non limitativa, patentes, modelos de utilidade, topografías de semicondutores e deseños industriais.

TÍTULO II. TITULARIDADE DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN, DOS DEREITOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL DERIVADOS DESTES E DEREITOS DE EXPLOTACIÓN

Capítulo I. Investigación propia da Universidade de Vigo

Artigo 3. Titularidade dos resultados de investigación da Universidade de Vigo

Correspóndelle á Universidade de Vigo a titularidade, así como os dereitos de explotación, dos resultados de investigación desenvolvidos polo persoal investigador como consecuencia das súas funcións académicas, docentes ou de investigación.

Artigo 4. Titularidade dos dereitos de propiedade industrial

Correspóndelle á Universidade de Vigo a titularidade, así como os dereitos de explotación, dos dereitos de propiedade industrial sobre as invencións derivadas dos resultados de investigación descritos no artigo anterior.

Artigo 5. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual

5.1. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual

Correspóndelle ao persoal investigador da Universidade de Vigo a autoría das obras, creadas como consecuencia das súas funcións académicas, docentes ou de investigación, excepto nos supostos expresamente previstos na presente normativa.

No entanto, os dereitos de explotación sobre as obras que se realicen no marco das mencionadas funcións corresponderán á UVigo, nos termos e alcance previstos na lexislación de propiedade intelectual. Sen prexuízo do anterior, a UVigo tentará acordar co Persoal Investigador a cesión á UVigo dos dereitos de explotación sobre as

Obras xeradas en actividades de Investigación da UVigo que eventualmente puidesen ser de titularidade do Persoal Investigador.

5.2. Titularidade dos dereitos de propiedade intelectual en supostos específicos

a. Programa de ordenador (software)

No caso de que a obra desenvolvida por calquera persoa investigadora da Universidade de Vigo para executar as súas funcións académicas, docentes ou de investigación sexa un software, a titularidade dos dereitos de explotación sobre este corresponderalle exclusivamente á Universidade.

A autoría do software desenvolvido de forma colectiva por iniciativa e baixo a coordinación da Universidade de Vigo, así como a titularidade dos dereitos de explotación sobre a referida obra, corresponderalle á Universidade no caso de que esta a edite e divulgue baixo o seu nome, salvo un pacto en contra.

b. Obras colectivas

Sempre que a obra se crease de forma colectiva por iniciativa e baixo a coordinación da Universidade de Vigo, a súa autoría, así como a titularidade dos dereitos de explotación sobre a referida obra, corresponderalle á Universidade, no caso de que esta entidade a edite e divulgue baixo o seu nome, salvo un pacto en contra.

c. Bases de datos

A titularidade dos dereitos de explotación sobre as bases de datos que pola selección ou disposición dos seus contidos constitúan creacións intelectuais de acordo coa normativa aplicable, e que sexan desenvolvidas por persoal investigador da Universidade de Vigo para executar as súas funcións académicas, docentes ou de investigación, serán de titularidade da Universidade de Vigo, excepto que pola natureza da mesma, a Ley de Propiedade Intelectual estableza o contrario.

Artigo 6. Dereitos morais de autoría do persoal investigador da Universidade de Vigo

A Universidade respectará o dereito do seu persoal investigador a ser recoñecido como inventor ou autor, segundo o caso, das invencións e das obras que desenvolvese, de conformidade coas previsións da normativa vixente en materia de propiedade industrial e intelectual.

Artigo 7. Obrigación de mencionar a Universidade de Vigo

En todo caso, e salvo que a Universidade de Vigo se manifeste en sentido contrario, calquera invención ou obra en que participe o persoal da Universidade e realice como consecuencia directa ou indirecta das súas funcións académicas, docentes ou de investigación, deberá facer referencia á súa vinculación coa citada institución. Neste sentido, farase constar de forma visible en todas as obras de titularidade da Universidade a mención seguinte: «© Universidade de Vigo, ano (...). Todos os dereitos reservados».

Capítulo II. Proxectos de investigación desenvolvidos conxuntamente con outras entidades

Artigo 8. Resultados de investigación obtidos en virtude de proxectos de investigación desenvolvidos en colaboración con terceiros

- 8.1 Calquera encargo ou proxecto de investigación realizado por parte do persoal investigador da Universidade de Vigo, con independencia da rama do coñecemento á que se refira, requirirá a subscrición de forma previa dun contrato de investigación en colaboración, ao abeiro do artigo 83 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, ou dun acordo de consorcio, segundo corresponda.
- 8.2 O réxime de titularidade dos dereitos sobre os resultados de investigación que se obteñan no marco da execución do contrato de investigación, así como a distribución dos correspondentes dereitos de explotación que se deriven, preveranse no referido contrato, sen prexuízo de que este poida pospor a determinación da distribución destes.
- 8.3 En todo caso, deberán respectarse os dereitos que lle poidan corresponder á Universidade de Vigo en virtude da presente normativa.

TÍTULO III. XESTIÓN DA PROTECCIÓN DOS RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN

Artigo 9. Xestión da protección dos resultados de investigación

- 9.1 As tarefas de protección dos resultados de investigación derivados de proxecto propios da Universidade serán desenvolvidas pola Oficina de Transferencia dos

Resultados de Investigación (OTRI), que poderá contar coa colaboración de profesionais externos para realizar as súas tarefas.

- 9.2 En relación cos resultados de investigación derivados de proxectos de colaboración con outras entidades públicas e/ou privadas, a protección realizarase conforme o que se estableza ao respecto nos convenios subscritos entre as entidades colaboradoras.
- 9.3 A OTRI levará un rexistro de todas as solicitudes de títulos de propiedade industrial que a Universidade de Vigo solicite. No caso de que a citada solicitude sexa realizada por terceiros, procurarase obter unha copia, así como mantela informada do estado de tramitación do correspondente título.

Artigo 10. Colaboración do persoal investigador da Universidade de Vigo

- 10.1 No caso de que o persoal investigador da Universidade desenvolva un resultado que poida ser susceptible de protección, terá que trasladalo de forma inmediata á OTRI, de forma directa ou mediante a persoa responsable do seu grupo de investigación. Farase mediante unha declaración de invención, á que se achegará toda a información no referente á creación ou invención desenvolvida que lle permita á Universidade, se o considera adecuado, iniciar os trámites convenientes para a súa protección xurídica.
- 10.2 Respecto dos resultados de investigación susceptibles de seren protexidos por dereitos de propiedade industrial, a OTRI disporá de trinta días, desde que reciba a declaración de invención, para emitir un informe respecto da conveniencia de solicitar o título de protección. Tras recibir ese informe, o reitor ou reitora da Universidade, a través da comisión de investigación, comunicarlle á OTRI, nun prazo de trinta días, o interese da Universidade en solicitar o devandito título.
- 10.3 As persoas autoras ou inventoras do resultado de investigación terán que colaborar coa Universidade ou co órgano ou entidade que desenvolva as tarefas de xestión en todo o que sexa necesario para obter a adecuada protección dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial e, eventualmente, a súa transferencia.
- 10.4 En particular, a obrigação de colaboración poderá estenderse á subscrición dos documentos públicos ou privados que resulten adecuados, singularmente ante calquera oficina nacional e estranxeira competente en materia de propiedade intelectual e/ou industrial (de forma enunciativa, pero non limitativa, oficinas de patentes e/ou marcas, rexistros de propiedade intelectual etc.) para que a Universidade de Vigo conste ou apareza, segundo o caso, como titular dos

dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o resultado de investigación, e que poida exercer os dereitos que lle correspondan en virtude da súa condición de titular para todos os efectos.

Artigo 11. Confidencialidade e divulgación dos resultados de investigación

- 11.1 O persoal investigador da Universidade de Vigo, así como calquera outro persoal que participe en actividades de investigación no seu contorno, terá que tratar a información relativa a calquera investigación desenvolvida no contorno da Universidade de forma confidencial, e realizar os seus mellores esforzos para asegurar esta confidencialidade, co obxecto de preservar os dereitos da Universidade ou dos terceiros que colaboren nas actividades de investigación.
- 11.2 Unha vez que se definiu o procedemento que se vai seguir para protexer os resultados de investigación, o persoal implicado acordará coa OTRI os prazos para divulgar a súa investigación, e comprometeranse a non realizar ningún acto de divulgación ata a data que se acorde para non perxudicar a súa protección xurídica.
- 11.3 No caso de desenvolvemento conxunto de proxectos de investigación con outras entidades, a Universidade procurará incluír nos respectivos convenios reguladores as políticas da Universidade relativas á confidencialidade dos resultados de investigación desenvolvidos.

Artigo 12. Renuncia ou abandono dos dereitos de propiedade industrial

- 12.1 A Universidade de Vigo de non estar interesada na titularidade dalgún título ou extensión internacional dun dereito de propiedade industrial ou decida renunciar á solicitude ou ao mantemento deste, comunicarállelo ás persoas inventoras. No caso de que estas estean interesadas, a Universidade poderalles transferir os referidos dereitos, conforme as condicións que se acorden entre a institución e as persoas inventoras.
- 12.2 No entanto, cando a Universidade subscribise un contrato cun terceiro, prevendo no seu favor un dereito preferente para asumir a titularidade dos referidos resultados de investigación no caso de renuncia ou abandono por parte desta institución, aplicarase o previsto no contrato.
- 12.3 Para a renuncia ou abandono de calquera título de propiedade industrial e intelectual, requirirase un acordo da Comisión de Investigación.
- 12.4 Se a Universidade abandona ou renuncia aos seus dereitos en favor da persoa inventora, esta poderá comercializar o resultado de investigación sempre que a

actividade comercial non sexa contraria aos principios reitores da Universidade. Esta reservarase o dereito de utilizar o resultado da investigación con fins non comerciais mediante unha licenza non exclusiva, intransferible e gratuíta de uso para actividades docentes e de investigación.

- 12.5** A Universidade reservarase, así mesmo, un dereito a participar nunha porcentaxe dos beneficios obtidos na explotación do resultado de investigación cedido ás persoas inventoras, segundo os termos previstos no título IV da presente normativa, tanto no caso de ser explotada por elas mesmas, como no caso de ser licenciada ou transferida a terceiros.
- 12.6** Por último, a Universidade poderá establecer, se o considera conveniente, os mecanismos que estime adecuados para recuperar os gastos ocasionados pola xestión, redacción, tramitación e mantemento do referido título de propiedade industrial.

TÍTULO IV. EXPLOTACIÓN DOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Capítulo I. Fórmulas de explotación e transferencia dos resultados de investigación

Artigo 13. Fórmulas de explotación dos resultados de investigación

A Universidade de Vigo poderá explotar comercialmente os resultados de investigación da forma que estime máis adecuada para cumprir os seus fins.

Artigo 14. Competencia

A competencia para determinar a fórmula de explotación dun resultado de investigación, así como para prever a contraprestación que sexa aplicable, corresponderalle ao Consello de Goberno, tras o informe da vicerreitoría competente en materia de transferencia de resultados de investigación.

Capítulo II. Distribución dos beneficios da explotación dos resultados de investigación

Artigo 15. Participación nos beneficios da explotación dos resultados de investigación por parte do persoal investigador da Universidade de Vigo

- 15.1** Os beneficios obtidos pola Universidade de Vigo para a explotación comercial dos resultados de investigación deberán distribuírse de acordo coa proporción que se establece a continuación:

- a) Un 50 % para o persoal investigador que teña a consideración de autor ou inventor.
 - b) Un 25 % para o grupo de investigación ao que pertencen as persoas autoras ou inventoras, ou na súa falta, para o seu departamento.
 - c) Un 25 % para a Universidade, a través da vicerreitoría competente en materia de transferencia de resultados de investigación, que asignará un 10 % dos beneficios totais á OTRI.
- 15.2** No caso de existir máis dunha persoa autora ou inventora, a Universidade pagará o importe correspondente persoalmente a cada investigador ou investigadora, segundo o documento escrito por todas as persoas interesadas, que estableza as porcentaxes de contribución de cada inventor ou inventora, ou ben a resolución xudicial ou laudo arbitral que determine a participación de cadaquén.
- 15.3** Os dereitos económicos recoñecidos ás persoas autoras ou inventoras dos resultados de investigación non se poderán ceder a terceiras persoas non participantes na execución do proxecto que orixinase os resultados de investigación, nin tampouco a persoas xurídicas, excepto cun acordo expreso coa Universidade neste sentido, ou por ser requirido por disposición legal ou resolución xudicial ou administrativa.
- 15.4** Para os efectos previstos no presente artigo, entenderase por beneficios a diferenza entre os seguintes conceptos:
- Os ingresos brutos obtidos pola Universidade na explotación dos resultados de investigación, incluíndo os pagos recibidos pola empresa que os explote e os ingresos derivados dunha eventual renuncia por parte das persoas cotitulares dos resultados de investigación.
 - Menos unha retribución equivalente ao 10% dos ingresos brutos que se reservase á Universidade en concepto de retribución polas súas actividades de xestión.
 - E menos os gastos directamente imputables á protección, valoración e desenvolvemento dos resultados de investigación e os custos de xestión (incluíndo, a título exemplificativo que non limitativo, os gastos por servizos de valorización, asesoría legal, axentes de patentes etc.).
- 15.5** A distribución dos beneficios obtidos pola explotación comercial dos resultados de investigación desenvolvidos en proxectos realizados conxuntamente con outras entidades públicas e/ou privadas ou con investigadores e investigadoras

externos a título persoal, determinarase contractualmente entre as entidades implicadas no proxecto e, na súa falta, estarase ao que acorden as partes, respectando en todo caso a contribución das partes para obter e protexer os resultados de investigación.

- 15.6** En todo caso, a distribución dos beneficios previstos neste artigo axustarase ás limitacións económicas que poida establecer a normativa.

TÍTULO V. DISPOSICIÓN FINAIS

Primeira. Interpretación da normativa

A resolución de calquera dúbida interpretativa da normativa correspóndelle a Comisión de Investigación.

Segunda. Disposición transitoria

Os dereitos e deberes contidos nesta normativa serán de aplicación a partir da entrada en vigor da normativa a todas aquelas actividades de Investigación realizadas pola UVigo, sen prexuízo de que a regulación da distribución dos beneficios derivados da explotación dos Resultados de Investigación só se aplicará a aqueles ingresos obtidos con carácter posterior á entrada en vigor da presente normativa.

Terceira. Disposición derogatoria

Esta normativa derroga calquera normativa anterior referente a esta materia.

Cuarta. Entrada en vigor

Esta normativa entrará en vigor o día seguinte da súa aprobación polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo.