



## NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

(Aprobada en sesión de Consejo de Gobierno de 17/12/2019)

Entre las funciones de la universidad se encuentra la transferencia del conocimiento que, junto con las funciones tradicionales de docencia y estudio, conforman los tres pilares básicos sobre los que se sustenta el importante papel e influencia que tienen las universidades en el fomento del desarrollo económico y social de un país.

De ello se hacen eco La ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dedicando capítulos y secciones a la ciencia y la innovación y a la función de transferencia de resultados de la actividad investigadora en universidades y otras entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado, con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía española.

Además, la nueva regulación de las patentes por Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, regula en su art 21.1 *las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación*, de manera que en su apartado uno establece que *“Las invenciones realizadas por el personal investigador de los Centros y Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, de los Centros y Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas, de las Universidades Públicas, de las Fundaciones del Sector Público Estatal y de las Sociedades Mercantiles Estatales pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas”*.

También hay que tener en consideración la reciente Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

En el año 1989 la Universidad de Murcia creó su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) entre cuyas funciones está la gestión de los resultados de investigación y derechos de propiedad intelectual e industrial obtenidos en nuestra Universidad, así como su valorización y transferencia.





Los Estatutos de la Universidad de Murcia recogen en su artículo 195 que el Consejo de Gobierno, de acuerdo con la legislación vigente, desarrollará la reglamentación adecuada.

La primera regulación de la Propiedad Industrial de la Universidad de Murcia fue aprobada por Junta de Gobierno en el año 1995, y aunque cuenta, con un largo recorrido debe ajustarse al escenario legislativo, político y económico actual.

Por todo ello, la Universidad de Murcia, a propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y tras su aprobación en Consejo de Gobierno del día 17 de diciembre de 2019, hace pública la presente Normativa de Protección de Resultados de Investigación de la Universidad de Murcia.

Esta normativa, viene a completar, junto con el *Reglamento de Constitución, Incorporación y Funcionamiento de las Empresas de Base Tecnológica y Empresas Intensivas en Conocimiento No Tecnológicas de la Universidad de Murcia* aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión del 12 de mayo de 2017, el conjunto de normativas sobre transferencia de los resultados de investigación realizados en la Universidad de Murcia y con ellas se contribuirá a crear una universidad más innovadora y emprendedora.

En virtud de lo que señala el artículo 14.1.d) de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: *“Al respeto al principio de igualdad de género en el desempeño de sus funciones investigadoras, en la contratación de personal y en el desarrollo de su carrera profesional”*, este reglamento intenta dar cumplimiento a las políticas de igualdad previstas en nuestra legislación, haciéndose eco de la perspectiva de género en su lenguaje y en sus propuestas de participación.

#### Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente normativa tiene como objeto la regulación de la titularidad de los resultados de la investigación, desarrollo e innovación realizados por los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Murcia, el procedimiento a seguir para la protección de los referidos resultados de la actividad de investigación y los derechos económicos generados por la explotación de los citados resultados, así como en los que ésta participe a modo de colaboración o en virtud de acuerdos.

2. La presente normativa será aplicable a resultados de la investigación e innovación generados por personal de la Universidad de Murcia en el ejercicio de sus funciones laborales, académicas, docentes o de investigación, así como





a aquellos resultados generados por o con la concurrencia de terceras personas que, no siendo personal de la Universidad de Murcia, hayan cedido legítimamente sus derechos de explotación a la Universidad.

## CAPÍTULO 1. Propiedad Industrial

### Artículo 2. *Titularidad de los resultados de investigación y las invenciones.*

1. Corresponde a la Universidad de Murcia la titularidad de los resultados generados como consecuencia de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas por el personal de la Universidad de Murcia en el desempeño de las funciones que le son propias, conforme establece el art 54.1 de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible y el artículo 21.1 de la ley 24/2015 de patentes.

2. En los acuerdos suscritos con personas físicas o jurídicas para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación, se especificará a quién corresponde la titularidad de los resultados que se obtengan.

Cuando se acuerde un reparto porcentual de la propiedad de los resultados, deberán establecerse las obligaciones de las partes en lo que respecta al ejercicio de las actuaciones para el registro y mantenimiento de los correspondientes títulos de propiedad industrial, así como la distribución de beneficios en caso de licencia o cesión de los resultados.

En el caso de invenciones derivadas de programas marco de investigación, se estará a lo establecido en las condiciones establecidas en el mismo.

3. En todos los casos, y de acuerdo con la legislación vigente, el inventor o inventores tendrán derecho a ser reconocidos como tales tanto en la solicitud del correspondiente derecho de propiedad industrial como en cualquier publicación institucional que se refiera la invención en cuestión. Los inventores deberán colaborar diligentemente con la Universidad de Murcia en los procesos de protección y explotación de los resultados.

4. El resultado de investigación susceptible de ser protegido no podrá difundirse por ningún medio hasta que se haya presentado la solicitud de protección.

5. Los resultados de investigación protegidos y registrados a nombre de la Universidad de Murcia podrán utilizarse sin ánimo de lucro por la Universidad de Murcia, previa autorización del Rector o la Rectora o persona en quien





delegue, con reconocimiento expreso de los inventores. No será necesario el consentimiento previo de los inventores.

*Artículo 3. Participación del personal de la Universidad de Murcia y otras personas vinculadas.*

1. El personal docente e investigador y el de administración y servicios de la Universidad de Murcia, tanto temporal como fijo, así como como estudiantes, personal becario u otras terceras personas que actúan a título individual que hayan obtenido resultados objeto de protección mediante propiedad industrial en el ejercicio de sus funciones, figurarán como inventores de estos incluso en el caso de que dejen de pertenecer a la Universidad de Murcia.

En el caso de participación de personal investigador en formación en los resultados a proteger, se estará a lo que prevea la correspondiente convocatoria, tal y como establece el RD 63/2006, por el que se aprueba su Estatuto.

La participación de personal de administración y servicios en los resultados de investigación a proteger estará sujeta al régimen de las invenciones laborales previsto por la Ley de Patentes, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa interna.

2. A los efectos de lo que dispone la ley de patentes cuando en su artículo 21.4 señala que “**en todo caso** los investigadores tienen derecho a participar en los beneficios por la explotación de esos resultados”, la comunicación de resultados a proteger, previa al registro de la solicitud, deberá contener los datos correspondientes a los resultados objeto de protección y la firma de todos los inventores indicando el porcentaje de copropiedad de cada uno de ellos.

3. Los inventores con otro tipo de vinculación con la Universidad de Murcia, como estudiantes, personal becario u otras terceras personas que actúan a título individual, suscribirán igualmente la comunicación anterior. Cuando se obtengan resultados de actividades de investigación, desarrollo e innovación con la colaboración de personal no vinculado laboral o funcionalmente a la Universidad de Murcia, los derechos se regularán en un acuerdo de cotitularidad o cesión de derechos que deberá suscribirse al efecto, a cuyos efectos la propia comunicación de resultados a proteger podrá actuar como documento de cesión.





## CAPÍTULO 2. Programas de Ordenador

Artículo 4. *Titularidad y derechos de explotación de programas de ordenador.*

1. La titularidad de los derechos de explotación de los programas de ordenador, conforme a la Ley de Propiedad Intelectual, corresponden a la Universidad de Murcia cuando hayan sido creados por el personal de esta en el ejercicio de sus funciones. No obstante, y a efectos de su registro en el Registro de la Propiedad Intelectual:

- La OTRI será el Área encargada de la inscripción de programas de ordenador en el Registro de la Propiedad Intelectual.
- En el caso de obras intelectuales que puedan catalogarse como “software libre” o programas de ordenador de código abierto, se puede proceder igualmente al registro con la finalidad del reconocimiento público del autor o para facilitar su difusión posterior con la visibilidad adecuada de la Universidad de Murcia.

2. Cuando en la creación de programas de ordenador haya participado junto con personal vinculado a la Universidad de Murcia laboral o funcionalmente, un autor cuya vinculación a la Universidad no tenga esta naturaleza, éste último podrá suscribir el correspondiente acuerdo de cesión de derechos a favor de la Universidad de Murcia o bien, se inscribirá como autor de acuerdo con su participación en el mismo, siendo a su costa los gastos que se generen por la inscripción.

3. En los acuerdos suscritos con personas físicas o jurídicas para el desarrollo de actividades de investigación deberá especificarse a quién corresponde la titularidad de los resultados que se obtengan.

## CAPÍTULO 3 Procedimiento General

Artículo 5. *Unidad administrativa de gestión y órganos de decisión.*

1. Cualquier persona vinculada laboral o estatutariamente a la Universidad de Murcia que realice una actividad de investigación, desarrollo o innovación cuyos resultados sean susceptibles de ser protegidos, estará obligada a comunicar estos resultados a la Universidad de Murcia a través de la OTRI.





Dicha notificación deberá ser realizada siempre de manera previa a cualquier forma de publicación y difusión de estos resultados de investigación.

2. La comunicación de los resultados obtenidos deberán presentarse en el Registro de la Universidad de Murcia, dirigidas a la OTRI, de acuerdo con los formularios específicos a tal efecto.

La documentación deberá contener la relación de inventores/autores, su situación y vinculación o no con respecto a la Universidad, una descripción de los resultados obtenidos, el origen de la financiación que ha permitido obtenerlos, justificación de la necesidad de protegerlos e indicaciones de sus antecedentes, basados en sus líneas de investigación, proyectos, publicaciones y cualesquiera otros elementos pertinentes para su evaluación.

La falta de comunicación por parte del personal de la Universidad de Murcia podrá dar origen a la práctica de cuantas diligencias sean precisas para depurar las responsabilidades en las que, en su caso, se hubiera podido incurrir.

3. La OTRI de la Universidad de Murcia será el órgano encargado de la gestión de la protección de los resultados de la investigación generados en la Universidad de Murcia por su personal o en su nombre, que podrá auxiliarse de todos los medios, internos o externos, que sean oportunos.

4. El órgano de decisión sobre el interés o no de proteger un resultado de investigación a título de la Universidad de Murcia es el Rector o Rectora o persona en quien delegue. Esta decisión se tomará, entre otros, en base al cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y/o a su interés de explotación comercial, para lo que se apoyará en un informe elaborado por la OTRI. Dicho informe deberá fundamentarse en informes de patentabilidad solicitados a agentes externos.

#### Artículo 6. *Costes de la protección.*

1. Los costes relacionados con la protección de los resultados de investigación serán asumidos por la partida presupuestaria de la Universidad de Murcia consignada a este efecto y siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

2. En el supuesto que la Universidad no pueda costear los mismos por no existir disponibilidad presupuestaria o bien renuncie a costearlos por cualquier otra causa, podrán ser asumidos por los inventores o autores, bien con fondos propios destinados por la Universidad de Murcia o indirectamente a través de acuerdos con terceras personas o entidades.





En cualquier caso, la Universidad de Murcia podrá abandonar de forma selectiva la asunción de costes, ofreciendo a los inventores o autores que sean asumidos por ellos.

Lo anterior será de aplicación también a los costes de extensión de la protección durante el plazo de prioridad en el caso de patentes.

#### Artículo 7. *Ejercicio de los derechos.*

1. La Universidad de Murcia, en un plazo máximo de tres (3) meses desde la comunicación del inventor o autor deberá decidir sobre el interés o no en la protección del resultado de investigación y notificar por escrito a los inventores/autores su voluntad de mantener sus derechos sobre el mismo, solicitando la correspondiente protección, o de considerarla como secreto industrial reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva. Dicho plazo quedará interrumpido durante el tiempo en el que sea requerida y aportada información adicional, o bien se paralice por causas imputables al personal investigador.

2. En el caso de que la Universidad no haya tomado ninguna decisión en el sentido apuntado en el párrafo anterior en el plazo indicado, los derechos se entenderán cedidos a los inventores o autores, quienes podrán ejercitar los derechos correspondientes en su propio nombre. La Universidad, no obstante, formalizará por escrito la cesión.

3. En el caso de que la Universidad decida el abandono de algún título, se ofrecerá a los inventores o autores, igualmente, la cesión de los derechos en cuestión.

4. En caso de abandono y en cualquier caso la Universidad:

- a) Mantendrá un derecho a obtener una licencia no exclusiva para uso y explotación de los resultados, la cual será gratuita e intransferible.
- b) Tendrá un derecho a una participación de un 20% de los ingresos obtenidos por la explotación de los resultados.

Estas condiciones podrán modificarse de mutuo acuerdo entre las partes.





## Artículo 8. Cesión o licencia a terceras partes.

1. La Universidad de Murcia, a través de la OTRI, y previa declaración expresa del Rector o Rectora o persona en quien delegue manifestando que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público, podrá licenciar o ceder, a terceras partes el uso y explotación, de los derechos de propiedad industrial y programas de ordenador generados a través de la actividad investigadora, de los que sea titular.

2. Asimismo, corresponde a la OTRI de la Universidad de Murcia la negociación y gestión de los contratos de licencia de explotación y cesión que se suscriban sobre la cartera de propiedad industrial y programas de ordenador generados a través de la actividad investigadora a nombre de la Universidad de Murcia. El contrato contemplará todos los aspectos necesarios, incluida la contraprestación económica que percibirá la Universidad. La distribución de los ingresos obtenidos se realizará de acuerdo al artículo siguiente.

## Artículo 9. Distribución de ingresos.

1. En caso de obtención de ingresos derivados de la explotación de los resultados, una vez deducidos los gastos de tramitación de la solicitud y demás gastos imputables, incluidos los incurridos en la comercialización y los compromisos derivados de cesiones a terceras partes o consecuencia de los términos del contrato de licencia, se distribuirán de la siguiente forma considerando la cuantía de los ingresos:

- Ingresos inferiores a 100.000€ anuales:
  - o 70% para inventores o autores que hayan cedido sus derechos de explotación a la universidad.
  - o 30% restante para los usos que decida la universidad.
- Ingresos entre 100.000€ y 500.000€ anuales:
  - o 60% para inventores o autores que hayan cedido sus derechos de explotación a la universidad.
  - o 40% restante para los usos que decida la universidad.
- Ingresos superiores a 500.000€ anuales:
  - o 50% para inventores o autores que hayan cedido sus derechos de explotación a la universidad.
  - o 50% restante para los usos que decida la universidad.
- Ingresos superiores a 1.000.000€ anuales: corresponderá al Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia establecer el porcentaje de







reparto, siempre en el sentido de incremento del porcentaje correspondiente a la Universidad.

2. El porcentaje a percibir por los inventores o autores se distribuirá en base a la comunicación citada en los artículos 3.2 y 5.2. Los inventores o autores con vinculación laboral o funcional con la Universidad de Murcia podrán solicitar por escrito que su porcentaje de participación en beneficios sea destinado de manera íntegra o parcial a actividades de fomento a la investigación.

3. Los inventores o autores que hayan contribuido a la obtención de un resultado que dé lugar a derechos de propiedad industrial o programas de ordenador y que dejen de tener vinculación contractual o estatutaria con la Universidad de Murcia, deberán comunicar a la OTRI la dirección en la que puedan ser contactados para dar cumplimiento a sus derechos y obligaciones recogidos en la legislación y en la presente normativa.

#### Artículo 10. *Cotitularidad de los resultados de investigación.*

En el caso de que los resultados objeto de protección, por cualquier modalidad procedan de colaboraciones con entidades públicas o privadas o personas físicas no vinculadas a la Universidad de Murcia, formalizadas a través de contratos artículo 83 LOU, acuerdos o convocatorias públicas, o acordadas entre las partes en base a una colaboración no formalizada, y en las que se establezca la copropiedad de dichos resultados entre la Universidad de Murcia y los otros organismos participantes se deberá suscribir un acuerdo de cotitularidad, en el que al menos se hará constar: el porcentaje de propiedad de cada entidad, la entidad facultada para la gestión del expediente de protección y las condiciones de extensión internacional, si proceden.

#### Artículo 11. *Incentivo a la participación de mujeres en los resultados de investigación y el conocimiento a proteger.*

La Universidad de Murcia, dentro del Plan Propio de Investigación y Transferencia o de otras actuaciones de orden interno y potestativo dirigidas a promocionar y fomentar la transferencia de conocimiento universitario, llevará a cabo medidas de reconocimiento a la labor de aquellas investigadoras que participen activamente en la protección de resultados de investigación y conocimiento, como inventoras o autoras de los mismos.





Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Queda expresamente derogada la regulación de la propiedad industrial en la Universidad de Murcia, aprobada en la Junta de Gobierno de 26 de julio de 1995.

Asimismo, quedan derogados todos los acuerdos anteriores que se opongan a lo establecido en el presente reglamento.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente normativa entrará en vigor el día después de su publicación en el Tablón Oficial de la Universidad de Murcia.